



3 + 1K
+ 1 Fod Ec.

Repertoriumnummer 3292
Datum van uitspraak 9 april 2015
Rolnummer A/12/04489

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Afschrift/uitreksel uit de minuten berustende ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, bestemd voor bestuurlijke inlichting, afgeleverd aan *F.O.D. Engicon in the...* *Fakel* met vrijstelling van expeditierecht.

Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling GENT

Vonnis

NEGENDE kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, negende kamer, heeft volgend vonnis verleend inzake van :

Nr. A/12/04489

1. **NV ENGICON**, met zetel te 8530 Harelbeke, Broelstraat 20, met ondernemingsnummer 0421.949.505;
2. **NV ENGICON GROUP**, met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160, met ondernemingsnummer 0466.226.441;
3. **BVBA OMICON**, voorheen met zetel te 8610 Zarren, Stadenstraat 85 en thans te 8710 Wielsbeke-Ooigem, Bavikhoofsestraat 93, met ondernemingsnummer 0832.354.822;
4. **BVBA XAMECON**, met zetel te 8530 Harelbeke, Beversestraat 147, met ondernemingsnummer 0832.475.180;

voor wie als raadslieden optreden, Meester Philippe Mulliez en Meester Véronique Pede, advocaten te Kortrijk, pleitend Meester Véronique Pede,

**eiseressen op hoofdeis;
verweersters op tegeneis;**

tegen

Mevrouw _____ ; GELDOF, geboren te _____
; voor wie als raadslieden optreden, Meester Flip Petillion en Meester Sofie Cubitt, advocaten te Brussel, pleitend Meester Flip Petillion en Meester Jan Janssen,

**verweester op hoofdeis;
eiseres op tegeneis;**

A. De rechtspleging

Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken werden ingezien, in het bijzonder de inleidende dagvaarding uitgaande van de N.V. ENGICON, de N.V. ENGICON GROUP, de BVBA OMICON en de BVBA XAMECON, betekend op 03.12.2012 tegen mevrouw _____ GELDOF, ingeleid op 14.12.2012 bij de rechtbank van koophandel te Gent, te samen met de neergelegde stukken en conclusies.

Bij vonnis van 02.05.2013 werd de vordering tot voorlopige maatregelen in toepassing van artikel 19 §2 Ger.W. uitgaande van verweerster, ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

De procedure werd bij beschikking van 21.01.2013 vastgesteld voor behandeling bij toepassing van artikel 747 § 2 Ger.W. tegen de zitting van 13.03.2014.

De partijen werden in hun middelen en conclusies gehoord op de openbare zitting van deze rechtbank en kamer op 13.03.2014, waarna de debatten gesloten werden en de zaak in beraad genomen werd.

Bij vonnis van 26.06.2014 werden de debatten heropend om partijen toe te laten nader standpunt in te nemen en aanvullende stukken voor te brengen.

De zaak werd vastgesteld voor behandeling op de zitting van 15.01.2015.

De partijen werden in hun middelen en conclusies gehoord op de openbare zitting van deze rechtbank en kamer op 15.01.2015, waarna de zaak voor sluiting debatten werd gesteld op 22.01.2015 waarna de zaak in beraad genomen werd.

De artikelen 2 en 30 tot en met 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.

B. De vorderingen

In hun syntheseconclusie neergelegd op 5.12.2013 vorderen de N.V. ENGICON, de N.V. ENGICON GROUP, de BVBA OMICON en de BVBA XAMECON :

Recht doende op de hoofdvordering,

- Het Benelux merk "GELDOP", gedeponeed in het Benelux merkenregister op 26 juli 2012 en ingeschreven in het Benelux merkenregister onder inschrijvingsnummer 0924797 voor de waren en diensten in klasse 6, 7, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 nietig te verklaren en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen voor alle klassen waarvoor het merk is ingeschreven;
- mevrouw GELDOP het verbod op te leggen om de naam "GELDOP" of enige daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze als merk in welk register dan ook te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor eiseressen het teken "GELDOP" gebruiken, op straffe van een dwangsom van 5.000,00 € per depot en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
- in ondergeschikte orde vorderen zij te horen zeggen voor recht dat mevrouw GELDOP door het gebruik van het Benelux merk "GELDOP" met inschrijvingsnummer 0924797 voor de waren en diensten in klasse 6, 7, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 inbreuk maakt op artikel VI.104 van het Wetboek Economisch Recht en haar het verbod op te leggen het teken "GELDOP" te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de

waren en diensten waarvoor het teken "GELDOF" gebruikt wordt door eiseressen, één en ander onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 € per inbreukmakend gebruik en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;

- mevrouw GELDOF te veroordelen tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 5.000,00 €;

Recht doende op de tegenvordering ingesteld door mevrouw GELDOF,

Deze niet ontvankelijk, minstens ongegrond te horen verklaren en te horen zeggen voor recht

- dat eiseressen door het gebruik van de oudere handelsnaam, logo, uithangbord en domeinnaam "Geldof" geen inbreuk plegen op het jongere Benelux merk "GELDOF" met inschrijvingsnummer 0924797 van mevrouw GELDOF voor alle waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven;
- ondergeschikt, de door mevrouw GELDOF gevorderde maatregelen ernstig te herleiden zoals aangegeven in de syntheseconclusie van 04.12.2013;
- mevrouw GELDOF te veroordelen tot alle kosten van het geding zoals hieronder weergegeven, inclusief de rechtsplegingsvergoeding ten beloop van 6.500 € en de dagvaardingskosten ten beloop van 240,99 € alsook de eventuele kosten van uitvoering van het tussen te komen vonnis;

Het tussen te komen vonnis zonder borgstelling en met uitsluiting van het kantonement uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren.

Bij syntheseconclusies neergelegd op 17.04.2014 vordert mevrouw GELDOF als verweerster op de hoofdvordering, de vordering van eiseressen ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;

Op de door haar ingestelde tegenvordering vraagt zij deze ontvankelijk en gegrond te horen verklaren, en dienvolgens te zeggen voor recht dat het gebruik door verweerders op tegenvordering van het teken/woordelement "GELDOF" of van elk gelijkend of verwarring stichtend teken als handelsnaam, met inbegrip van de website met de domeinnaam www.geldof.be of als uithangbord, inbreuk maakt op de Benelux inschrijving nr. 924797 voor het woordmerk "GELDOF" op naam van mevrouw GELDOF op grond van artikel 2.20, lid 1, sub a BVIE;

Zij vordert bijgevolg aan verweersters op tegenvordering te bevelen om elke vorm van inbreukmakend gebruik van het teken of woordelement "GELDOF" te staken, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 € per inbreuk vastgesteld vanaf 14 kalenderdagen na betekening van het tussen te komen vonnis en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan;

In ondergeschikte orde vordert zij te zeggen voor recht dat de Benelux merkinschrijving nr. 924797 voor het woordmerk "GELDOF" op naam van mevrouw GELDOF en de handelsnaam "GELDOF" gebruikt door verweersters op tegenvordering geldig naast elkaar kunnen bestaan op de relevante markt;

Nog meer ondergeschikt vordert zij dat haar hoogstens zou opgelegd worden haar geslachtsnaam "GELDOLF" te incorporeren in een handelsnaam en/of vennootschapsnaam op een wijze die geen verwarring sticht met het gebruik van het woord "GELDOLF" door verweerders op tegenvordering

Zij vordert dat eiseressen op hoofdvordering worden veroordeeld tot alle gedingskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van mevrouw GELDOLF begroot op de basisvergoeding van 1.320 €;

C. Feiten en antecedenten

Voor de feiten en antecedenten wordt verwezen naar de uiteenzetting in het vonnis van 26.06.2014.

D. Beoordeling

Gevraagd naar het standpunt in rechte met betrekking tot de mogelijke weerslag van de tussengekomen beslissing van 30.04.2014 van de oppositiekamer bij het OHIM op onderhavige procedure, stellen partijen formeel dat beide procedures onafhankelijk van elkaar worden afgewikkeld en wederzijds geen gezag kunnen sorteren.

Eiseressen doen verder gelden dat de oppositie op onderscheiden gronden werd gestoeld, en bovendien de afwijzing van de oppositie niet definitief is.

Verweerster deelt een aantal aanvullende stukken mee, deels onder gesloten omslag, om aan te tonen dat zij voorbereidingen heeft getroffen om onder eigen naam zelfstandige activiteiten te ontwikkelen.

Eiseressen doen primo gelden dat deze stukken uit de debatten moeten blijven omdat zij het tegensprekelijk karakter van de procedure schenden, en secundo, welke ook hun inhoud moge wezen, niet relevant zijn om de kwade trouw bij het depot van verweerster op 26.07.2012 op het Benelux woordmerk 'GELDOLF' te beoordelen, ondergeschikt zijn zij niet van aard het tegendeel te bewijzen.

HOOFDVORDERING

Registratie ter kwader trouw

Er wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name, het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een

overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet gegeven heeft (art. 2.4, sub f, 1° BVIE).

Eiseressen steunen zich op deze rechtsgrond om de nietigverklaring met doorhaling van bedoeld merk te vorderen.

Iedere belanghebbende kan de nietigheid inroepen van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d, e en f BVIE geen merkrecht wordt verkregen, indien de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d,e en f BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt. De nietigheid moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving (art. 2.28.3°, sub b BVIE).

Uit de voorgelegde stukken blijkt dat eerste eiseres en vierde kopende partij, de NV ENGICON, opgericht werd onder de maatschappelijke benaming 'Geldof Metaalconstructie' en de benaming Geldof integrerend deel uitmaakte van haar vennootschapsnaam.

De vennootschapsnaam is de naam waaronder een vennootschap verbintenissen aangaat, rechten verwerft en in rechte optreedt als eiser of als verweerder.

Eerste eiseres stond bovendien onder die naam bekend en nam ermee deel aan het handelsverkeer, zoals ten overvloede blijkt uit de publicitaire boodschappen, folders, brochures enz...

Minstens op het tijdstip van de overeenkomst van aandelenoverdracht was dit nog het geval.

De handelsnaam is de naam waaronder de handelsonderneming die wordt geleid door een fysieke persoon of een rechtspersoon, gekend is of geëxploiteerd wordt. Onder die naam drijft een handelaar zijn handel en neemt hij aan het handelsverkeer deel. De handelsnaam dient in de eerste plaats om de handelsactiviteit van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. De handelsnaam is vaak gelijk aan de maatschappelijke of de vennootschapsnaam (P. MAEYAERT, Bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Brussel, Larcier, 2006 nr. 3)

De NV ENGICON moet beschouwd worden als een constante en intensieve gebruiker van een handelsnaam die identiek is aan het bestreden depot voor het Benelux woordmerk, en gebruikt werd voor goederen of diensten die overeenstemmend zijn met deze waarvoor dit laatste is ingeschreven.

Verweester was hiervan als voormalig bestuurster van eerste eisers ENGICON, bij uitstek op de hoogte, vermits zij mee vorm heeft gegeven aan campagnes die het commercieel imago van de vennootschap moesten optimaliseren, en waarin het gebruik van de handelsbenaming GELDOP prominent is.

Het duurzaam gebruik van deze handelsbenaming is zonder twijfel anterior aan de aangevochten registratie door verweester die dateert van 26.07.2012.

Evenmin is te betwisten dat dit voorgebruik te goeder trouw plaatsgevonden heeft: verweester zelf heeft er in haar hoedanigheid van bestuurster van ENGICON ruim beroep op gedaan.

Eerste eiseres heeft kennelijk om redenen hen eigen, niet geopteerd voor een registratie als woordmerk; tweede, derde en vierde eiseres zijn als belanghebbende te beschouwen door hun directe of indirecte participatie in eerste eiseres.

Naar analogie met een ouder merk, kan het anterior gebruik van een handelsnaam, die een eigen bescherming geniet, in dezelfde mate een bezwaar uitmaken voor een jonger merk (A.BRAUN, Précis des Marques, Brussel, Larcier, 2009, nr. 201; P. MAEYAERT, Bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Brussel, Larcier, 2006 nr. 146).

Kwade trouw wordt in ieder geval uitgesloten wanneer de merkhouder, dan wel een andere relevante voorgebruiker, de toestemming tot gebruik zou hebben gegeven.

Te dezen komt het gebruik van de benaming 'GELDOLF' in de overeenkomst van overdracht van aandelen afgesloten tussen partijen, op twee plaatsen aan bod:

- (i) Artikel 6.4 van de overeenkomst voorziet een verplichting tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de naamloze vennootschap "Geldolf", waarbij de kopende partij zich ertoe verplicht om tegen uiterlijk 30 juni 2012 bij formeel besluit de lettercombinatie "GELDOLF" uit de naam van de relevante vennootschappen te weren: hier kan enkel gevisieerd worden vierde kopende partij en eerste eiseres GELDOLF METAALCONSTRUCTIE/ENGICON, a contrario is hieruit af te leiden dat de andere kopende partijen die GELDOLF als handelsbenaming gebruikten, hoe dan ook buiten het bereik van dit verbod vallen, en deze handelsbenaming gebeurlijk verder kunnen gebruiken en ontwikkelen, doch tevens is hieruit af te leiden dat ook GELDOLF METAALCONSTRUCTIE/ENGICON dit kan, vermits de verplichting tot wijziging uitsluitend op de maatschappelijke of vennootschapsnaam slaat.
- (ii) Artikel 6.2.1 van de overeenkomst stipuleert een concurrentie- en afwervingsverbod gedurende drie jaar, geformuleerd als een verbintenis om gedurende een periode van drie jaar na de datum van de overeenkomst geen enkele van de (concurrerende) handelingen vermeld in artikel 6.2.2 te stellen zonder schriftelijke toestemming, ongeacht of de verkopende partij ... in eigen naam optreedt of als bestuurder, zaakvoerder, vennoot of aandeelhouder van een vennootschap of andere rechtspersoon etc...: a contrario volgt hieruit dat dit verbod na drie jaar op 30.12.2013 vervallen is, en mevrouw GELDOLF nadien gerechtigd is concurrerende handel te drijven in eigen naam

Het is niet aan de rechtbank om bedingen die op zichzelf duidelijk zijn een invulling te geven die leidt tot een andere toedracht dan partijen eraan hebben willen voorbehouden; niet bij voorbaat is uit te sluiten dat partijen de bedoeling hadden om elkaar wederzijds een beperkt gebruik van GELDOLF als handelsnaam of anderszins te blijven gunnen, en welke hypothese aansluit bij de in ondergeschikte orde geformuleerde eisen van partijen.

Het gaat evenwel te ver om deze formulering als een oogluikende dan wel expliciete toestemming op te vatten voor verweerster om de benaming GELDOLF als beschermd merk te deponeren vanaf 26.07.2012, met alle exclusieve gebruiks- en verbodsrechten van dien.

Zoals in het tussenvonnissen van 26.06.2014 uiteengezet, brengt een merkdepot drastische exclusieve rechten teweeg, doordat de houder ervan verbodsrechten kan uitoefenen en elk niet toegelaten gebruik beletten; uit de ontwikkeling van de feitelijkheden blijkt dat verweerster voornemens was deze ook daadwerkelijk ten volle uit te putten, getuige de formele toon van haar ingebrekestelling van 13.11.2012.

Terwijl verweerster zelf contractueel nog tot einde december 2013 moest wachten om welke concurrentiële activiteit ook te ontplooiën, stuurde zij méér dan één jaar voordien aan op een absoluut gebruiksverbod.

Het staat vast dat er in hoofde van verweerster ten tijde van het depot geen concrete intentie was het zelf als merk te gebruiken voor de aanduiding van waren of diensten, maar eerder als een instrument om de activiteiten van eiseressen te belemmeren in hun (verdere) gebruik van de handelsnaam 'GELDOP', terwijl de ingebrekestelling zelf bewijst dat dit gebruik in hoofde van eiseressen nog actueel was.

Elke uitlegging van de overeenkomst die erop zou neerkomen dat de voornoemde relevante bepalingen ervan een toestemming uitmaken voor verweerster en verkopende partij, om tot een onmiddellijk depot als Benelux woordmerk over te gaan, is niet bestaanbaar met het overige van de inhoud van de overeenkomst.

Het staat vast dat verweerster niet de toestemming van de houder van de oudere handelsnaam had bekomen tot depot van een identieke benaming voor soortgelijke waren of diensten.

Ten overvloede bieden de na tussenvonnissen van 26.06.2014 door verweerster bijgebrachte stukken, ongeacht of zij voldoen aan het tegensprekelijk karakter van de procedure, geen bewijs van het feit dat zij voorbereidingen getroffen heeft om na 1 januari 2014 onder de eigen naam 'GELDOP' zelfstandige activiteiten te ontwikkelen: de interne nota's, haalbaarheids- en opportuniteitsstudies bevatten niet de minste verwijzingen naar een toekomstige bedrijvigheid onder de benaming 'GELDOP'.

Eén en ander is niet van aard haar kwade trouw te weerleggen.

De omstandigheid van kwade trouw dient beoordeeld te worden op het tijdstip van het depot en rekening houdend met alle begeleidende omstandigheden.
(HvJ 11 juni 2009, Lindt & Sprügli / Franz Hauswirth, C-529/07, BIE 2009, 59)

Volgens dit arrest moet de rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken, en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk. Met name is hierbij van belang dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde (voorgebruiker) een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd en het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten (P. VAN DER KOOIJ, S. MULDER, Hoofdzaken Intellectuele Eigendom, Kluwer, 2010, pag. 118.)

Deze omstandigheden worden zonder uitzondering aangetroffen in het concreet litigieus geval: er is sprake van een gelijk teken voor dezelfde concurrerende activiteiten in een beperkte markt waar het verwarringrisico acuut is, terwijl de ware bedoelingen van de deposant ten tijde van het depot niet stroken met de goede trouw.

Het volstaat dat deze voorwaarden verenigd zijn om van een depot ter kwader trouw te kunnen spreken: de sanctie is géén andere dan de nietigverklaring van de registratie.

Over de overige onderdelen van de hoofdvordering kan de rechtbank zich hic et nunc niet uitspreken: ten gevolge van de vastgestelde nietigheid wordt het depot geacht nooit te hebben bestaan.

Dit tornt evenwel niet aan alternatieve beschermingsstelsels die partijen elk kunnen inroepen op basis van historische rechten, dan wel contractuele bedingen, en die in elk concreet geval moeten getoetst worden aan de nieuwe rechtspositie van partijen na de nietigverklaring en in functie van hun feitelijke houding en gedragingen.

Aan het onderdeel van de vordering om verweerster verbod op te leggen om de naam "GELDOP" of enige daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze als merk 'in welk register dan ook' te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor eiseressen het teken "GELDOP" gebruiken, op straffe van een dwangsom, kan geen gevolg gegeven worden gegeven.

De rechtbank is niet bij machte om anticipatief in te grijpen op de uitoefening van hypothetische toekomstige rechten.

Schadevergoeding

De compensatie die eiseressen als schadevergoeding vorderen betreffen plichten verbonden aan de bijstand in rechte en worden vergoed door de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding.

Rechtsplegingsvergoeding

De eis tot nietigverklaring dient te worden aanzien als een vordering van een niet in geld waardeerbare vordering, en is zoals door eiseressen in hun laatste conclusies gevraagd, te begroten op het basistarief.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

De gevorderde uitvoerbaarheid stuit op de bepalingen vervat in artikel 1.14 BVIE en 4.4, sub a BVIE en de toelichting van het BBIE omtrent de toepassing hiervan: elke wijziging wordt pas ingeschreven van zodra een beslissing kracht van gewijsde heeft bekomen.

TEGENVORDERING

De gegrondheid van de hoofdvordering heeft de nietigheid van het depot tot gevolg, waarop de eis van eiseres op tegenvordering gesteund is.

Deze tegenvordering ontbeert dan ook elke grondslag.

E. Beslissing

Recht doende op tegenspraak,

Recht doende op de hoofdvordering

Verklaart deze ontvankelijk en gegrond in de volgende mate,

Stelt de nietigheid vast van het Benelux merk "GELDOP", gedeponeerd in het Benelux merkenregister op 26 juli 2012 en ingeschreven in het Benelux merkenregister onder inschrijvingsnummer 0924797 voor de waren en diensten in klasse 6, 7, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 en beveelt ambtshalve de doorhaling ervan voor alle klassen waarvoor het merk is ingeschreven.

Wijst eiseressen af voor het meerdere.

Recht doende op de tegenvordering,

Verklaart deze ontvankelijk doch ongegrond .

Verwijst verweerster tot alle gedingkosten, in hoofde van eiseressen begroot op 240,99 € dagvaardingskosten en 1.320,00 € rechtsplegingsvergoeding, registratie- en expeditierechten niet inbegrepen.

Aldus het vonnis uitgesproken ter gewone en openbare terechtzitting van donderdag 9 april 2015.

Hebben over de zaak geoordeeld : de heer K. Dehing, rechter in de rechtbank, voorzitter; de heer P. Verstraeten, rechter in handelszaken en de heer G. Van Hove, plaatsvervangend rechter in handelszaken; bij de uitspraak bijgestaan door mevrouw M. Geldof, griffier.



M. Geldof



G. Van Hove



P. Verstraeten



K. Dehing