



Kopie
Afgeleverd aan: **mr. HEREMANS Tom**
art. 792 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

70275

Repertoriumnummer 2014 / 15834
Datum van uitspraak 03 november 2014
Rolnummer 2011/AR/1571

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

MERKENWET
BVIE
Na tussenarrest van
18 februari 2013;

(Woord- en beeldmerk
Nummer 0628 789
vervallen verklaard I)

Hof van beroep Gent

Arrest

zevende kamer
burgerlijke zaken

Aangeboden op 05 NOV. 2014
Niet te registreren  Anja WILLEMS Ea. inspecteur a.i.

COVER 01-00000043390-0001-0011-01-01-1



2011/AR/1571 - In de zaak van:

HDD HOLDING BV, met maatschappelijke zetel te 5144 MB Waalwijk, Nederland, Elzenweg 37, vennootschap naar Nederlands recht, handelsregister KvKnr. 18041036 0000,

appellante, tegen het vonnis van 3 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Gent, vijfde kamer (09/2211/A), hebbende als raadsman mr. HEREMANS Tom, advocaat te 1170 BRUSSEL, Terhulpsessesteenweg 178, (ref. HDD/Withof2011/AR/1571)

tegen:

geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. DAMBRE Maarten, advocaat te 9000 GENT, Koning Albertlaan 128,

wijst het hof het volgend arrest:

I Rechtspleging in hoger beroep

1.

Het hoger beroep is ingesteld bij verzoekschrift van 23 mei 2011 tegen het vonnis van 3 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Gent, vijfde kamer (09/2211/A).

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.

Het tussenarrest van 18 februari 2013 wordt verder uitgewerkt.

De procedure gebeurde op tegenspraak.

Er werd kennis genomen van de overtuigings- en procedurestukken.

II Situering van het geschil

3.

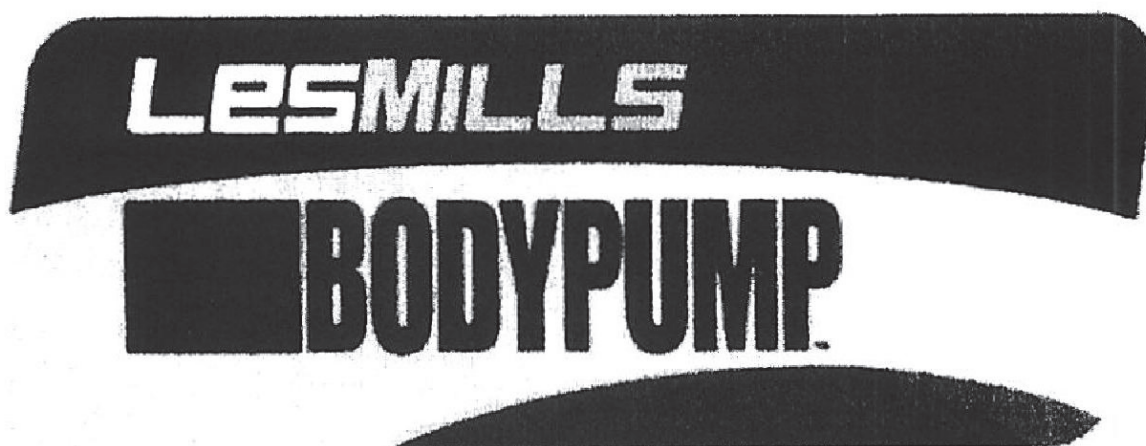
De bv HDD Holding baat, via een verwante onderneming "Les Mills", groepsfitnessprogramma's uit.



70277

Zij is houder van de volgende Benelux merken:

- het woordmerk "Body Pump", met nummer 0624 339, voor de klassen 25, 28, 35 en 41, gedeponereerd op 31 maart 1998 en met als inschrijvingsdatum 1 september 1998 (stuk 4 a, p. 1 van het dossier van geïntimeerde);
- het woord- en beeldmerk "Lesmills Bodypump",



met nummer 0840741, voor dezelfde klassen, gedeponereerd op 18 maart 2008 en met inschrijving op 5 juni 2008 (stuk 4 a, p. 3 van het dossier van geïntimeerde).

De bv HDD Holding is ook houder van Europese Gemeenschapsmerken. Deze zijn hier niet ter discussie. Dit Hof is ook niet bevoegd om over die merken te oordelen.

Op 17 april 2009 heeft de bv HDD Holding haar inschrijving van en rechten op het Benelux woordmerk "Body Pump" met nummer 0624339 en op het beeldmerk met nummer 0840741 overgedragen aan Les Mills International Ltd (stukken 25 en 4.1 van het dossier van appellante - eigen raadpleging door het Hof van het publieke Benelux Merkenregister).

De bv ProFits uit Waalwijk staat in het Benelux merkenregister aangeduid als de licentiehouders van Les Mills International Ltd (stuk 4.1 van het dossier van appellante).

De bv ProFits zou een dochtervennootschap zijn van de bv HDD Holding (p. 2 van de syntheseconclusie in hoger beroep van appellante).

4. De baat een fitness center uit, "The Escape Center" genaamd.

┌ PAGE 01-00000043390-0003-0011-01-01-4 ─┐



Hij heeft sedert 1 november 1998 een inschrijving in het Beneluxmerken-register voor het woord- en beeldmerk "Bodypump", gedeponeerd op 27 maart 1998, voor de klassen 9, 28 en 41, met het nummer 0628 789 (stuk 4b van het dossier van geïntimeerde):



5.

Op 11 april 2007 stellen de bv HDD Holding en de bv Profits, die handel drijft onder de naam Les Mills, via hun raadsman de heer in gebreke met betrekking tot het gebruik van het teken "Bodypump" (stuk 2 van het dossier van geïntimeerde). Zij vorderen elk gebruik van het teken "Bodypump" te staken en een boete van € 1.000,00 per dag dat Escape Center handelt in strijd met een verklaring van onthouding.

De reageert via zijn gemachtigde op 27 april 2007 door de doorhaling te vragen van alle "Bodypump / Body Pump" merken aan de raadsman van de bv HDD Holding en de bv Profits, die handel drijft onder de naam Les Mills (stuk 3 van het dossier van geïntimeerde).

Er volgt briefwisseling tussen de partijen. Zij proberen eerst de zaak in der minne te regelen, wat niet lukt.

6.

Op 22 mei 2009 dagvaardt bv HDD Holding de teneinde zijn merk te horen vervallen verklaren bij gebrek aan normaal gebruik gedurende vijf jaren voor alle waren waarvoor het merk gedeponeerd werd.

In zijn conclusie vraagt de bij tegeneis in essentie elk merkrecht aan de eisende partij te ontzetten met betrekking tot het woordmerk met nummer 0624 339 en het beeldmerk met nummer 0840 741 en de doorhaling ervan te bevelen.

De eerste rechter:

- verklaarde de hoofdeis tot vervallenverklaring ongegrond;
- ontzegde aan HDD Holding bv het merkenrecht met betrekking tot het "woordmerk "Body Pump"" met nummer 0624 339;
- verklaarde "het merk "Body Pump"" vervallen voor alle waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven;
- beval de doorhaling van het merk en machtigde de om het merk te laten doorhalen.



Over de overige vordering deed de eerste rechter geen uitspraak.

7.

Op 4 maart 2014 heeft Les Mills International het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0840 741 overgedragen aan HDD Holding bv. (stuk 32 van het dossier van appellante) Dit is ook meegedeeld aan het BBIE, die de ontvangst van de mededeling gemeld heeft. (stuk 33 van hetzelfde dossier)

III Grieven – Voorwerp van het hoger beroep

8.

Voor de volledige uiteenzetting van haar grieven en middelen verwijst het Hof naar het verzoekschrift en de syntheseconclusie na heropening van de debatten van de bv HDD Holding.

Zij vordert opnieuw de vervallen verklaring van het Benelux beeldmerk "Bodypump" met nummer 0628 789 van de heer Withof bij gebrek aan normaal gebruik gedurende vijf jaar voor alle waren en diensten uit klassen 9, 28 en 41.

9.

De vordert het hoger beroep ongegrond te verklaren.

Hij stelt verder beperkt incidenteel hoger beroep in. Hij vordert *"HDD elk merkrecht te ontzeggen met betrekking tot het merk met inschrijvingsnummer 0840 741 en HDD te veroordelen tot het laten doorhalen van het merk onder verbeurte van een dwangsom indien zij zou nalaten dit te doen binnen de maand na betekening van het te vellen arrest, minstens het merk met inschrijvingsnummer 0840 741 vervallen dan wel nietig te verklaren"*.



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

De vragen naar het belang uit het tussenarrest van 18 februari 2013

10.

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij of zij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat zij of hij enkel steunt op elementen die hem of haar regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van partijen niet miskent.

Hij heeft de plicht ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen.

Dit houdt niet in dat de rechter gehouden is alle in het licht van de vaststaande feiten van het geschil mogelijke, doch niet-aangevoerde rechtsgronden op hun toepasselijkheid te onderzoeken, doch enkel dat hij, mits eerbiediging van het recht van verdediging, de toepasselijkheid dient te onderzoeken van de niet-aangevoerde rechtsgronden die zich door de feiten zoals zij in het bijzonder worden aangevoerd, onmiskenbaar aan hem of haar opdringen. (Cass. 14 december 2012, www.cass.be)

Anders dan HDD in haar conclusie na de heropening van de debatten voorhoudt, kon het Hof de debatten heropenen om de gestelde vragen op te werpen. De aangelegenheid dient niet van openbare orde te zijn opdat de debatten zouden kunnen heropend worden.

11.

Op 4 maart 2014 heeft Les Mills International het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0840 741 overgedragen aan HDD Holding bv. (stuk 32 van het dossier van appellante) Dit is ook meegedeeld aan het BBIE, die de ontvangst van de mededeling gemeld heeft. (stuk 33 van hetzelfde dossier)

De vragen die het Hof in het tussenarrest van 18 februari 2013 stelde, verliezen met betrekking tot dit merk vanaf 5 maart 2014 hun relevantie.

Met betrekking tot het woordmerk 0624 339 volgt het Hof HDD waar zij erop wijst dat zij met toepassing van artikel 2.27 BVIE een zelfstandig belang heeft de vervallen verklaring van het woordmerk van de heer Withof te vragen.



HDD, die het teken "Body Pump" gebruikt voor activiteiten in de fitnessbranche, ook na de overdracht van haar merken aan Les Mills International, beschikt over een belang in de zin van artikel 2.27 BVIE.

Dit volstaat en maakt het overbodig verder in te gaan op de onnauwkeurige verklaring opgenomen onder stuk 25 van het dossier van appellante en de rechtsgevolgen ervan.

12.

De stelt zijn tegenvordering tot het ontzeggen van elk merkrecht en tot doorhaling van het merk 0840 741 tegen HDD Holding BV. Deze is merkhoudster geworden door de overdracht van 4 maart 2014. Ook hier zijn bijgevolg de vragen gesteld in het tussenarrest hun relevantie verloren vanaf 5 maart 2014.

Met betrekking tot het woordmerk 0624 339 is de vordering tot vervallen verklaring en doorhaling tegen HDD Holding bv ontoelaatbaar, gelet op het feit dat zij niet de merkhoudster is. Een doorhaling kan niet tegen een licentienemer of anders gemachtigde gevorderd worden. Het bestreden vonnis wordt in die zin hervormd.

De vordering tot "ontzetting" kan wel tegen HDD gevorderd worden, voor zover de stopzetting van elk gebruik bedoeld wordt.

Is de oorspronkelijke vordering gegrond?

13.

HDD werpt op dat de geen normaal gebruik gemaakt heeft van het woord- en beeldmerk dat hij deponeerde (toepassing van artikel 2.26 en 2. 27 BVIE).

Met name zou het gebruik te miniem zijn, zowel wat betreft de commerciële exploitatie als geografisch.

Er wordt een normaal gebruik van een merk gemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. (CJEU 19 december 2012, C-149/11, Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV, curia.europa.eu, r.o. 29)



De territoriale omvang van het gebruik vormt geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik, maar één van de bestanddelen van dit gebruik dat in de globale analyse moet worden betrokken. (ibidem, r.o. 36)

Aangezien bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee marktaandeelen werden behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van dat merk. De beoordeling moet dus in concreto gebeuren. (ibidem, r.o. 55)

De stukken onder 22 a van het dossier van geïntimeerde tonen aan dat in het lessenrooster van 2001 tot 2003 en 2005 tot 2006 gebruik gemaakt werd van het merk "Bodypump". De stukken 22 b en c van hetzelfde dossier bewijzen dat het merk vermeld werd in De Standaard (enkel in 1999 en in het kader van uitleg over bodysculpting) en in lokale pers (reclame).

Met de neergelegde stukken bewijst de onvoldoende dat hij het gedeponeerde woord- en beeldmerk 0628 789 gebruikt heeft voor het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Dit is zijn identiteit, minstens de identiteit van het fitnesscentrum waar het merk gebruikt werd. Er kan uit de stukken niet afgeleid worden dat het merk gebruikt werd om aan de gemiddeld geïnteresseerde consument duidelijk te maken dat een fitnessdienst aangeboden werd, die specifiek van de heer Withof, desgevallend van zijn fitnesscentrum, afkomstig was.

De stukken tonen veeleer aan dat het teken "Bodypump" gebruikt werd, om in het fitnesscentrum te Gent in het algemeen lessen aan te duiden waarin op muziek en met gewichten aan fitness gedaan werd. Het is onvoldoende aangetoond dat de heer Withof met het woord- en beeldmerk marktaandeelen behouden of verkregen heeft voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Er is derhalve geen normaal gebruik in de zin van artikel 2.26.2.a BVIE. Een essentiële doelstelling van het merk is niet bereikt. De herkomstfunctie van het merk is niet vervuld. Het commerciële oogpunt, fitnessdiensten met gewichten op muziek verkopen in The Escape Center te Gent, volstaat in deze zaak niet om van een normaal gebruik te spreken.

Dit alles verantwoordt niet dat de een monopolie heeft op het teken "Bodypump", dat in principe voor de gehele Benelux geldt.

Op grond hiervan is het hoger beroep en de oorspronkelijke vordering van HDD gegrond en wordt het woord- en beeldmerk 0628 789 vervallen verklaard, zoals hierna bepaald.



Is de oorspronkelijke tegenvordering gegrond?

14.

Voor zover toelaatbaar, is de oorspronkelijke tegenvordering ongegrond.

De enige rechtsgrond die de [] f inroept, is het eerdere depot.

Nu het merk van de [] vervallen is verklaard, kan het eerdere depot niet leiden tot het verval van de merken van HDD.

De [] roept geen andere gronden in, ook niet ondergeschikt. Het Hof kan dit ambtshalve niet doen.

Om dezelfde redenen is ook het incidenteel hoger beroep ongegrond.

Overige middelen van de partijen

15.

Gelet op wat hiervoor geoordeeld werd, worden de overige middelen en argumenten van de partijen niet beantwoord. Zij kunnen niet tot andere conclusies en rechtsgevolgen leiden.

Kosten

16.

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

De basisrechtsplegingsvergoeding voor de hoofdvordering bedraagt € 1.200,00 in eerste aanleg en € 1.320,00 in hoger beroep.

HDD vordert geen andere kosten dan de rechtsplegingsvergoeding, zodat het Hof geen andere kosten bepaalt.

Voor de tegenvordering wordt geen afzonderlijke rechtsplegingsvergoeding bepaald. Deze kadert in het geheel van de betwisting.



OP DEZE GRONDEN,

Het Hof:

- verklaart het hoger principaal en incidenteel beroep toelaatbaar, maar enkel het principaal hoger beroep als volgt gegrond;
- doet het bestreden vonnis teniet;
- doet als volgt opnieuw recht;
- verklaart de oorspronkelijke hoofdvordering toelaatbaar en gegrond;
- verklaart het woord- en beeldmerk met het nummer 0628 789, op naam van de heer Withof, vervallen bij gebrek aan normaal gebruik gedurende 5 jaar voor de waren en diensten waarvoor het merk gedeponeerd is, namelijk uit klassen 9, 28 en 41;
- spreekt de ambtshalve doorhaling uit van de vervallen verklaarde inschrijving;
- verklaart de oorspronkelijke tegenvordering tot vervallen verklaring van het merk het woordmerk 0624 339 ontoelaatbaar;
- verklaart de oorspronkelijke tegenvordering voor het overige toelaatbaar, maar ongegrond;
- veroordeelt geïntimeerde tot betaling van de kosten, van beide aanleggen, bepaald als volgt: rechtsplegingsvergoeding voor appellante in eerste aanleg: € 1.200,00 en in hoger beroep: € 1.320,00.



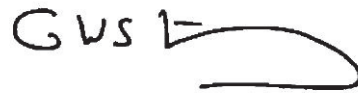
Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit:

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



3

Openbare terechtzitting van 3 maart 2011 Vijfde Kamer

nr. A/09/02211

Rep. nr. 1623

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

De vennootschap naar Nederlands recht, **HDD HOLDING BV**, met maatschappelijke zetel te Elzenweg 37, 5144 MB Waalwijk, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder het KvK nr. 18041036 0000, vertegenwoordigd door advocaat **A. Hallemaans** met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 178;

Eiseres, verweerster op wedereis

Tegen:

WITHOF WALTER, zelfstandige, geboren op 08.01.1962, wonende te 9920 Lovendegem, Meersstraat nr. 40; vertegenwoordigd door advocaat V. Vonckers loco Meester Maarten Dambre, met kantoor te 9000 Gent, Koning Albertlaan nr. 128.

Verweerder, eiser op wedereis

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 3 februari 2011.

De stukken zijn gezien, inzonderheid de inleidende dagvaarding betekend op 22 mei 2009, de voor de partijen regelmatig neergelegde conclusies en de overtuigingstukken.

II. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN.

1. Hoofdvordering.

De eiseres streeft ernaar het Benelux beeldmerk "Bodypump" ingeschreven op naam van Walter Withof, onder het nummer 0628789, vervallen te verklaren bij gebreke aan normaal gebruik gedurende 5 jaar voor alle waren waarvoor het merk gedeponeerd

is en zoals omschreven onder de klassen 9,28 en 41 en de doorhaling uit te spreken van de vervallen verklaarde inschrijving.

Het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, zonder zekerheidstelling en met uitsluiting van het recht op kantonnement.

2. Wedereis.

Met de conclusie neergelegd op 27 augustus 2009 stelt de verweerder een wedereis teneinde de eiseres op hoofdeis elk merkenrecht te horen ontzeggen met betrekking tot het merk ingeschreven onder het nummer 0624339, de doorhaling van dit merk te bevelen ofwel verweerder te machtigen het merk te laten doorhalen onder verbeurte van een dwangsom van één week na betekening van het te vellen vonnis.

De verweerder vraagt akte van zijn voorbehoud tot het vorderen van schadevergoeding.

Tenslotte dient de eiseres op hoofdeis te worden veroordeeld in de gedingkosten.

Dat alles bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, zonder zekerheidstelling en met uitsluiting van het recht op kantonnement.

III. STANDPUNTEN VAN DE PARTIJEN

1. De eiseres is de mening toegedaan dat de verweerder het merk "Bodypump" ter kwader trouw heeft laten registreren op 27 maart 1998 hetzij vier dagen voordat de eiseres het merk liet registreren

Omdat de verweerder nagelaten heeft gedurende 5 jaar van zijn merk gebruik te maken, dient hij daarvan vervallen te worden verklaard op grond van art. 2.26 en 2.27 van het Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten, afgekort BVIE.

2. De verweerder beroept zich op het feit dat hij als eerste (op 27.03.1998) het merk heeft gedeponneerd. Hij is de mening toegedaan dat hij bewijst dat hij wel degelijk gebruik heeft gemaakt van het merk. Hij verwijst o.m. naar een brief van de eiseres op hoofdeis van 11 maart 2007 waarin het gebruik wordt erkend.

De verweerder betwist dat zijn depot ter kwader trouw is gedaan. De eiseres op hoofdeis zou hebben nagelaten enig onderzoek te doen vooraleer zij haar merk deponeerde. De BV HDD Holding zou de termijn van 5 jaar hebben laten verstrijken.

IV. BEOORDELING

1. Het is niet betwist dat de partijen beroepsactiviteiten uitoefenen in het kader van fitness in de ruime betekenis van het woord. De verweerder is zaakvoerder van de bvba The Escape Center, Sint-Pietersnieuwstraat 132 te 9000 Gent, opgericht op 23.05.1997.
2. Aan de hand van een printafdruk van het merkenregister staat het vast dat de eiseres het woord merk "Body Pump" heeft gedeponereerd op 31 maart 1998 onder het inschrijvingsnummer 0624 339. De inschrijving werd gepubliceerd op 1.09.1998 en de vernieuwing werd gepubliceerd op 25.07.2008.

De verweerster heeft op 27 maart 1998 de afbeelding van het beeldmerk "Bodypump" gedeponereerd met inschrijvingsnummer 0627 789. De inschrijving werd gepubliceerd op 1.11.1998 en de vernieuwing werd gepubliceerd op 29.01.2008.

3. Uit de brief van 11 april 2007 van de raadsman van de eiseres blijkt dat de BV HDD Holding sedert september 2006 heeft: *"moeten constateren dat uw onderneming onder het identieke merk Bodypump eveneens krachttraining aanbiedt. Geen van uw instructeurs hebben de speciaal voor de bodypump training ontwikkelde basisopleiding met succes gevolgd."*

Meteen verzette de eiseres er zich tegen dat haar woordmerk "Body Pump" nog verder zou worden gebruikt door de verweerder onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per dag.

4. De verweerster heeft als eerste het beeldmerk "Bodypump" gedeponereerd. De eiseres heeft blijkbaar nagelaten het Benelux-bureau voor intellectuele eigendom een onderzoek te vragen naar eerdere inschrijvingen (art. 2.7 BVIE).

De eiseres bewijst niet dat de verweerster het depot ter kwader trouw heeft gedaan. De kwade trouw wordt niet vermoed. Het bewijs moet worden geleverd door de eiseres dat de verweerster zich op 27 maart 1998 bewust was of diende te zijn van het inbreukmakend karakter van haar handelen (zie Benelux gerechtshof 11 februari 2008, T.B.H. 2008/5 p. 413; zie ook art. 2.21.4 BVIE).

5. De eiseres roept het verval van het merkenrecht van de verweerster in omdat er gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar en zonder geldige reden geen normaal gebruik zou zijn gemaakt van

het merk binnen het Benelux-gebied (art. 2.26 en 2.27 van het BVIE).

Een recht dat vervallen is verklaard, dient uit de registers te worden geschrapt zodat derhalve het recht ophoudt te bestaan.

De partijen zijn gehouden mee te werken aan de bewijsvoering. Niettemin kan met toepassing van art. 2.26 a BVIE de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten (zie Hof Brussel, 19 februari 2008, RABG 2008/20 p. 1.277 met noot).

De verweerder heeft het merk gedeponneerd op 27.03.1998. Met verwijzing naar de brief van 11 april 2007 stelt de eiseres dat zij in september 2006 het gebruik van het merk door de verweerder voor het eerst heeft geconstateerd.

De bewering dat de verweerder geen gebruik zou hebben gemaakt van het merk gedurende 5 jaar wordt ontkracht door de vaststelling dat de vernieuwing van de inschrijving van het merk op naam van Withof Walter dateert van 29 januari 2008. Indien de verweerder geen belang meer had bij het handhaven van het merk op zijn naam, zou hij ook geen hernieuwing nagestreefd hebben.

De eiseres bekent dat zij in de loop van september 2006 het gebruik van het merk door de verweerder heeft geconstateerd.

Het proces-verbaal van vaststelling van de gerechtsdeurwaarder Matthys van 7 april 2009 bewijst het gebruik van het betwiste merk op het lesrooster van Escape Fitness, en in de lokalen van het genoemde fitnesscenter.

Ook op het internet wordt door de verweerder gebruik gemaakt van het merk.

Ook uit de e-mailberichten van eind augustus 2001 en februari 2004 blijkt dat de verweerder in zijn professionele activiteiten gebruik maakte van het merk "Bodypump".

Het reeds vermelde lessenrooster werd publiek verspreid vanaf 2 januari 2001 (st. 22 A verweerder). Het betwiste logo is sedert april 2004 bekend aan de gebruikers van Escape Center (st. 23 A, B en C verweerder).

Het verval van het merkenrecht van de verweerder is niet naar eis van recht bewezen.

6. De hoofdeis is niet gegrond.

7. Om de hoger vermelde redenen staat het vast dat de verweerder als eerste zijn beeldmerk heeft geregistreerd en van het merk ook gebruik heeft gemaakt.

Het merk was dan ook niet meer beschikbaar voor de eiseres op hoofdeis, die kennelijk nagelaten heeft enig vooronderzoek te doen. Op die wijze wordt art.2.2 van het BVIE miskend. De wedereis is gegrond zoals hierna bepaald.

OP DIE GRONDEN,
DE RECHTBANK,

Beslissend op tegenspraak,

Verklaart de vorderingen ontvankelijk;

Verklaart de hoofdeis ongegrond en de wedereis gegrond in de hierna bepaalde mate:

Aan de bv HDD HOLDING wordt het merkenrecht ontzegd met betrekking tot het merk ingeschreven onder het nummer 0624.339 met publicatiedatum van inschrijving van 1.09.1998 en publicatiedatum van de vernieuwing 25.07.2008 betreffende het woordmerk "Body Pump".

Verklaart het merk "Body Pump" vervallen voor alle waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Beveelt de doorhaling van het nader omschreven merk en machtigt de verweerder om het merk te laten doorhalen.

Veroordeelt de eiseres op hoofdeis in de gedingkosten die ten voordele van de verweerder begroot worden op 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding, registratie- en expeditierecht niet inbegrepen.

Zegt dat er geen gronden bewezen zijn om het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad.

Het vonnis is uitgesproken op de gewone en openbare terechtzitting van donderdag 3 maart 2011.

De heer L. De Muynck, plaatsvervangend rechter in de rechtbank, voorzitter; de heer G. Van Hoye, plaatsvervangend rechter in handelszaken en de heer F. De Ruyck, rechter in handelszaken, bijgestaan door mevrouw M. Geldof, griffier.

M. GELDOF F. DE RUYCK G. VAN HOYE L. DE MUYNCK