

p 207

Kopie
Afgeleverd aan: mr. LENAERTS Roel
art. 792 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.



Repertoriumnummer 2016 / 679
Datum van uitspraak 13 september 2016
Rolnummer 2009/AR/1702

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

Hof van beroep Brussel

Handelsnaam stopzetting gebruik
Vordering ongegrond
Vordering verval merk ongegrond

Merken "Benelux"

Arrest

Kerstens Guy
t/
Arbita CVBA

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

Art. 792 + DDS

COVER 01-00000674847-0001-0007-01-01-1

2CC SPF Econ.
Benelux



[REDACTED] gvv. advocaat, wonende te 8620 ZOTTEGEM, Van Aelbroeckstraat 24 bus [REDACTED]

appellant,

vertegenwoordigd door Mr. Jan DE BUSCHER advocaat te 8000 BRUGGE, [REDACTED]

tegen

[REDACTED] met zetel te 831 DIEGEM, Lambroekstraat 5

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. [REDACTED] loco Mr. Geert LENAERTS advocaat te 2400 [REDACTED], Poederleesteenweg 25

Gelet op het tussenarrest van het hof d.d. 4 september 2012.

Gelet op de besluiten na tussenarrest neergelegd voor appellant, de heer [REDACTED] op 21 december 2012.

Gelet op de conclusie neergelegd voor geïntimeerde, de [REDACTED], op 7 maart 2013.

I. De vorderingen van de partijen voor het hof na de heropening van het debat

1. Appellant verzoekt het hof om :

Het hoger beroep gegrond te verklaren; het bestreden vonnis teniet te doen en opnieuw wijzende, de oorspronkelijke vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Derhalve geïntimeerde te bevelen om het gebruik van de merknaam [REDACTED] als vennootschapbenaming en/of handelsnaam voor de door haar verstrekte diensten te staken,



vanaf de datum van betekening van het tussen te komen arrest, op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per vastgestelde inbreuk.

Geïntimeerde te veroordelen om binnen een maand na betekening van het tussen te komen arrest over te gaan tot een statutenwijziging teneinde haar vennootschapsbenaming te wijzigen zodat hierin geen verwijzing naar de merknaam "██████████" meer voorkomt, op straf van verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging in de uitvoering van het arrest.

Geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appellant van een schadevergoeding van 1 Euro ten provisionele titel en geïntimeerde tevens te veroordelen tot het afdragen aan appellant van de ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, minstens vanaf de datum van ingebrekestelling, hetzij 28.01.2008; daartoe de zaak aan te houden.

Geïntimeerde te veroordelen tot alle gedingkosten (...)

2. Geïntimeerde verzoekt het hof om :

Het hoger beroep van appellant ontvankelijk doch ongegrond te horen verklaren;

Het incidenteel beroep alsook de incidentele tussenvordering ontvankelijk en gegrond te horen verklaren;

Dienvolgens minstens het vonnis a quo te bevestigen, ondergeschikt in hoofde van appellant het verval van het merk ██████████ vast te stellen en over te gaan tot het ambtshalve uitspreken van doorhaling in hoofde van appellant conform artikel 4.6 BVIE.

Appellant te horen veroordelen tot de kosten van het geding (...).

II. Het tussenarrest van het hof

3. Het hof oordeelde bij haar tussenarrest reeds het volgende:

PAGE 01-00000674847-0003-0007-01-01-4



- het hoger beroep van appelland en het incidenteel beroep van geïntimeerde zijn ontvankelijk;
- de vorderingen van appelland zijn ontvankelijk (p. 6 van het tussenarrest);
- het incidenteel beroep van geïntimeerde is ongegrond, gelet op de ontvankelijkheid van de vorderingen van appelland;
- geïntimeerde heeft impliciet een vordering tot vervallenverklaring van het merk ██████ ingesteld;
- partijen dienen standpunt in te nemen aangaande de ontvankelijkheid van deze vordering tot vervallenverklaring en, voor zover de vordering ontvankelijk zou zijn, aangaande de gevolgen/implicaties van de eventuele gegrondheid daarvan.

IV. Beoordeling

De vordering van geïntimeerde tot vervallenverklaring van het merk ██████

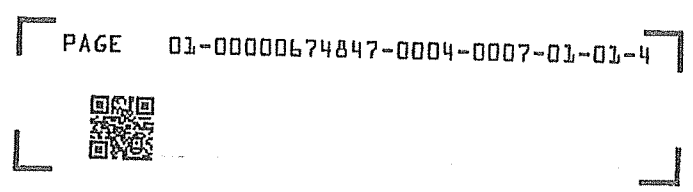
4. De vordering tot vervallenverklaring in de zin van artikel 2.26.2.a BVIE heeft tot voorwerp de vervallenverklaring van een merk.

Een merk wordt voor zover de voorwaarden bepaald in de artikelen 2.26.2.a BVIE juncto 2.27.1 BVIE daartoe vervuld zijn, vervallen verklaard of niet. Het kan niet worden vervallen verklaard in hoofde van één houder ervan en niet in hoofde van de andere houder ervan in de hypothese dat het merk werd ingeschreven op naam van twee houders, zoals in casu.

De vordering tot vervallenverklaring zoals deze van geïntimeerde, die ingesteld wordt tegen één van de houders van het merk, met de bedoeling om het merk in hoofde van deze houder vervallen te horen verklaren op grond van de voormelde artikelen, doch het merk in stand te horen houden (en dus ingeschreven in het merkenregister) wat de andere houder ervan betreft, is ongegrond.

De vordering van appelland om het gebruik van het merk ██████ als vennootschapsbenaming en/of als handelsbenaming te staken

5. Het Beneluxmerk ██████ werd gedeponeerd op 3 augustus 2004 en ingeschreven op 22 februari 2005 voor de diensten van klasse 16, 41 en 42.



1250

Geïntimeerde werd opgericht op 4 oktober 2004, onder de vennootschapsnaam [REDACTED] Zij gebruikt van bij haar oprichting de handelsnaam [REDACTED] Zij heeft als maatschappelijk doel : *Administratief en juridisch dienstencentrum ter ondersteuning van klanten en het adviseren bij de behandeling van hun geschillen; Het aanreiken van business solutions voor commerciële en zakelijke geschillen; Het dienst doen als arbiter rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.*

Appellant vordert de stopzetting door geïntimeerde van het gebruik van [REDACTED] als vennootschapsnaam en/of handelsnaam.

6. Appellant is advocaat. Hij was zeer nauw betrokken bij de oprichting van geïntimeerde, hetgeen blijkt uit zijn stuk 8, te weten een brief d.d. 17 augustus 2004, gericht tot appellant door de notaris die de oprichtingsakte van de vennootschap zou verlijden, waarin het volgende te lezen staat :

Betreft : Oprichting [REDACTED]

*In bijlage laat ik u (...) het ontwerp van oprichtingsakte geworden.
Mag ik u vriendelijk verzoeken mij uw opmerkingen te laten kennen, alsook mij te contacteren teneinde een datum af te spreken om tot het verlijden der akte over te gaan.*

Ik noteer dat het financieel plan mij wordt bezorgd door uw accountant en dat u mij uiterlijk bij het verlijden der akte in het bezit zal stellen van het bankattest.

Uit het ontwerp van oprichtingsakte dat aan appellant werd toegestuurd, blijkt dat geïntimeerde de vennootschapsnaam [REDACTED] zou aannemen. Appellant heeft daartegen geen enkel bezwaar geformuleerd, zodat hij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd.

In het ontwerp van oprichtingsakte dat gehecht was aan de brief van 17 augustus 2004, wordt appellant vermeld als mede-oprichter van geïntimeerde, [REDACTED]. In de akte zoals uiteindelijk verleden, wordt hij niet als oprichter vermeld. Een e-mail d.d. 22 oktober 2005 van geïntimeerde (stuk 11 van appellant) aan de personen die actief zijn binnen de vennootschap, toont echter aan dat appellant de juridische dienst van de vennootschap uitmaakte : (...) **LOOP NIET METEEN NAAR DE JURIDISCHE DIENST [REDACTED]** (...) en zeer actief was binnen de vennootschap.

PAGE 01-00000674847-0005-0007-01-01-4



Uit een e-mail d.d. 12 september 2007 van appelllant ([REDACTED]) (zijn stuk 16) aan [REDACTED] blijkt dat appelllant de klanten van geïntimeerde als de zijne beschouwde : *onze klant is geen fabricant van het product (...); (...) onze klant zal wel verdeler zijn (...)*. Een e-mail van appelllant d.d. 11 oktober 2007 gericht tot [REDACTED] bevestigt dit (stuk 17 van appelllant).

In een rondschrjven dat uitging van appelllant (zijn stuk 32) en waarmee hij zich tot de [REDACTED] leden' richtte, staat onder meer het volgende :

Ik nam het initiatief voor de oprichting van [REDACTED] nu drie jaar geleden speciaal voor de vakman zoals u.

(...)

Contacteer mij dus gerust. Als Arbita-lid kunt u, in het kader van uw abonnementsgeld, beroep op mij doen. (...).

En het meest belangrijke: goede raad is best betaalbaar !! [REDACTED] bewijst dat !
(...)

Uit de neergelegde stukken (waaronder deze waarnaar hiervoor verwezen wordt) blijkt, zonder dat er daarover enige twijfel kan bestaan, dat geïntimeerde van bij haar oprichting zowel de vennootschapsbenaming [REDACTED] heeft aangenomen als de handelsnaam [REDACTED] gebruikt met het akkoord en de toestemming van appelllant, mede-houder van het Beneluxmerk [REDACTED]

Appelllant bewijst niet dat zijn toestemming om [REDACTED] als vennootschaps – en handelsnaam te gebruiken, in de tijd beperkt was en/of onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

Gelet op hetgeen voorafgaat, zijn de vorderingen van appelllant ongegrond.

7. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.



OM DEZE REDENEN :
HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Het tussenarrest d.d. 4 september 2012 verder uitwerkend;

Verklaart de vordering van geïntimeerde gebaseerd op artikel 2.26.2.a BVIE juncto artikel 2.27.1 BVIE ongegrond;

Verklaart de vordering van appellant ongegrond;

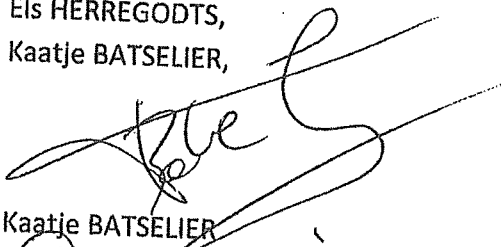
Legt de kosten van het verzoekschrift tot hoger beroep, begroot op 186 euro, ten laste van appellant;

Slaat de rechtsplegingsvergoedingen om.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 13 september 2016, waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,

Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier,


Kaatje BATSELIER


Els HERREGODTS


Catharina VAN SANTVLIET


Bruno LYBEER



6

N° 2008 *de*

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2012/5309

A.R. nr. 2009/AR/1702

INZAKE VAN :

8ste kamer

de **STENS**, advocaat, woonende te 0620 **BRUSSEL**, Désiré Van Den Bosschestraat 9, en thans te 20 Zottegem, Van Aelbroeckstraat 44, bus 2.

✓ appellant.
vertegenwoordigd door **DE BUSCHER**, advocaat, te 2000 BRUSSEL, Wittelsatenstraat 10.

4.9.2012

TEGEN :

✓ **CV B**, met maatschappelijke zetel te 183 **BRUSSEL**, Lambroekstraat 5A.

✓ geïntimeerde.
vertegenwoordigd door **ENNERIS**, advocaat, te 2000 BRUSSEL, Kasteelplein 22.

Tussenarrest
(HDD
30.10.2012)

AANGEBODEN OP:

07-09-2012 *L*

NIET TE REGISTREREN
DE ONTVANGER BEX I.P.

Gelet op het vonnis dat op 9 april 2009 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd;

Akt 775 Per. W.

Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 19 juni 2009 neergelegd werd ter griffie van het hof;

Gehoord de mondelinge uiteenzetting van de raadslieden van partijen;

Gelet op de voor partijen neergelegde stavingstukken.

I. Samenvatting van de feiten, van de procedurevoorgaanden en van het in hoger beroep gevorderde

1. Op 3 augustus 2004 werd het woordmerk " [REDACTED] " gedeponereerd door de heer [REDACTED], appellant, en de heer [REDACTED] bij het Benelux-merkenbureau. Dit merk werd ingeschreven op 22 februari 2005 in het Benelux-merkenregister onder nummer 762535 voor diensten van:

- klasse 16 (onder meer papier, karton en hieruit vervaardigde producten);
- klasse 41 (onder meer opvoeding, onderwijs, opleidingen en cursussen; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften, alsmede van drukwerken bevattende al dan niet juridische artikelen);
- klasse 42 (onder meer arbitrage-diensten, waaronder arbitrage, voorlichting omtrent arbitrage en niet-arbitrale procedures; begeleiding en juridisch advies op het gebied van de beslechting van geschillen alsmede op het gebied van de voorbereiding en voering van arbitrale procedures en de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen).

2. Bij notariële akte d.d. 4 oktober 2004 werd de [REDACTED] opgericht door de heer [REDACTED], [REDACTED] heer Alfons Agten en de [REDACTED] [REDACTED] met als doel: "Administratief en juridisch dienstencentrum ter ondersteuning van klanten en het adviseren bij de behandeling van hun

geschillen; Het aanreiken van business solutions voor commerciële en zakelijke geschillen; Het dienst doen als arbiter rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake."

3. Bij aangetekend schrijven d.d. 28 januari 2008 werd de [REDACTED] geïntimeerde, door appellant aangemaand om het gebruik van het merk [REDACTED] te staken "in al (haar) activiteiten inzake juridische dienstverlening en arbitrage en (haar) vennootschapsbenaming aan te passen, zodat elke verwarring met dit woordmerk uitgesloten is."

Geïntimeerde gaf geen gevolg aan het schrijven van appellant.

4. Op 11 maart 2008 ging appellant over tot dagvaarding van geïntimeerde voor de eerste rechter.

Appellant verzocht de eerste rechter om :

04.09.12

- geïntimeerde te bevelen om het gebruik van het merk [REDACTED] als vennootschapsbenaming en/of als handelsbenaming voor de door haar verstrekte diensten te staken, vanaf de datum van betekening van het tussen te komen vonnis, op straf van de verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per vastgestelde inbreuk;
- geïntimeerde te veroordelen om binnen een maand na betekening van het tussen te komen vonnis over te gaan tot een statutenwijziging teneinde haar vennootschapsbenaming te wijzigen, zodat hierin geen verwijzing naar het merk [REDACTED] meer voorkomt, op straf van de verbeurte van een dwangsom van 10.000 eur per dag vertraging in de uitvoering van dit vonnis;
- geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appellant van een schadevergoeding van 1 euro te provisionele titel en geïntimeerde tevens te veroordelen tot het afdragen aan appellant van de ten gevolge

van het gelaakte gebruik genoten winst, alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, minstens vanaf de datum van ingebrekestelling, hetzij 28 januari 2008 en daartoe de zaak aan te houden.

Geïntimeerde verzocht de eerste rechter om de vordering van appellant onontvankelijk te verklaren, minstens ongegrond en hem te veroordelen in de kosten.

5. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter de vordering van appellant ontvankelijk doch ongegrond verklaard en hem veroordeeld in de kosten.

6. Appellant verzoekt het hof om het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren; het bestreden vonnis teniet te doen en opnieuw wijzende, zijn oorspronkelijke vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide aanleggen.

04.09.12

Geïntimeerde verzoekt het hof om :

- het hoger beroep van appellant ontvankelijk te verklaren;
- akte te nemen van het incidenteel beroep van geïntimeerde;
- dit incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- dienvolgens het bestreden vonnis te hervormen en te zeggen voor recht dat de vordering van appellant niet ontvankelijk is;
- minstens het hoger beroep van appellant ongegrond te verklaren en de vordering van appellant als ongegrond af te wijzen;
- appellant te veroordelen in de kosten van het geding met inbegrip van de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding, in hoofde van geïntimeerde begroot op 1 200,00 euro.

II. Bespreking

De ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering van appellant – incidenteel beroep van geïntimeerde

7. Geïntimeerde concludeert tot de onontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering van appellant. Zij voert aan dat appellant en de heer [REDACTED] samen houder zijn van het merk [REDACTED] en dat zij enkel samen kunnen optreden tegen een vermeende merkinbreuk.

Appellant voert aan dat het gemeen recht inzake mede-eigendom van toepassing is, met name artikel 577-2 § 5 B.W. Volgens appelland is zijn vordering een daad van behoud van het merk en zodoende een daad die hij alleen kan stellen.

0 4. 09. 12

Het hof overweegt als volgt:

8. Ingevolge het depot, gevolgd door de inschrijving, van het merk [REDACTED] door appelland samen met de heer [REDACTED] zijn zij beiden in onverdeeldheid houder van dit merk.

Een merkhouder kan zich beroepen op artikel 2.20.1. a. BVIE indien er daartoe een aantal (cumulatieve) voorwaarden vervuld zijn, waaronder de voorwaarde dat afbreuk gedaan wordt aan de functies van het merk.

Uit hetgeen door appelland uiteengezet wordt, blijkt dat zijn vordering er deels toe strekt de afbreuk aan de functies van het merk [REDACTED] te voorkomen.

Een vordering die ertoe strekt de afbreuk aan de functies van een merk te voorkomen, is een daad van behoud van het "goed" (in casu het merk), in de zin van artikel 577-2, § 5, alinea 2 BW, met name een daad die appelland wettig alleen kan verrichten.

Het middel van onontvankelijkheid dat door geïntimeerde opgeworpen wordt, is dan ook ongegrond in de mate waarin het de vordering van appelland betreft die ertoe strekt om te voorkomen dat afbreuk zou gedaan worden aan de functies van het merk [REDACTED] (vordering gesteund op artikel 2.20.1.a. BVIE).

Appelland vordert (tevens) om geïntimeerde te horen veroordelen tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 1 euro wegens het onrechtmatig gebruik van het merk [REDACTED] en om geïntimeerde te horen veroordelen tot het afdragen van de winst en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, minstens vanaf 28 januari 2008.

0 4. 09. 12

Deze vorderingen zijn accessoria van de vordering van appelland die er toe strekt om afbreuk aan de functies van het merk te voorkomen.

Deze vorderingen zijn zodoende (eveneens) ontvankelijk.

9. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het incidenteel beroep van geïntimeerde ongegrond is.

Het verweer van geïntimeerde aangaande de grond van de zaak – de ontvankelijkheid van haar impliciete vordering gesteund op artikel 2.26.2.a BVIE juncto artikel 2.27.1 BVIE

10. Appellant zou volgens geïntimeerde het merk [REDACTED] nooit gebruikt hebben. In zijn hoofde zou volgens geïntimeerde het merk [REDACTED] vervallen zijn, zodat hij er geen rechten meer uit kan putten.

Geïntimeerde stelt tevens dat het merk [REDACTED] te kwader trouw gedeponeerd werd. Het merk zou voorafgaand aan het depot immers reeds in de Benelux gebruikt zijn door [REDACTED]

Hoe dan ook zou appellant, minstens impliciet, zijn "goedkeuring" gegeven hebben aangaande het gebruik van het merk [REDACTED] als maatschappelijke benaming en handelsnaam van geïntimeerde. Appellant was immers aanwezig op vergaderingen van geïntimeerde, verstreekte adviezen aan deze laatste en ontving een bezoldiging als zaakvoerder (hoewel hij geen zaakvoerder van de vennootschap was/is). Er zou volgens geïntimeerde dan ook sprake zijn van rechtsverwerking door gedogen.

04.09.12

De vordering van appellant zou er enkel op gericht zijn om geïntimeerde "ten gronde te richten".

Volgens geïntimeerde kan de heer [REDACTED] als mede-houder van het merk, vrij over dit merk beschikken en kan "zijn vennootschap" zodoende rechtmatig gebruik maken van het merk.

11. Appellant betwist dat geïntimeerde zich kan beroepen op artikel 2.26.2.a BVIE. Hij roept in dat hij het merk gebruikt heeft binnen de vijf jaar in de Benelux voor de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Daarenboven werd het middel van geïntimeerde, gesteund op artikel 2.26.2.a BVIE, door haar ingeroepen op een ogenblik waarop er nog geen vijf jaren verstreken waren sedert de inschrijving van het merk [REDACTED] met name door middel van haar eerste conclusie voor de eerste rechter d.d. 15 juli 2008 (het merk werd ingeschreven op 22 februari 2005), zodat het

verval van het recht op het merk in hoofde van appellant niet kan uitgesproken worden.

Appellant stelt tevens dat hij het gebruik van het teken [REDACTED] door geïntimeerde weliswaar aanvankelijk gedoogd heeft, doch dat dit slechts gebeurde onder bepaalde voorwaarden (met name dat hij na de oprichting daarvan deelgenoot zou worden, met 40% van de deelbewijzen, en 50% van het stemrecht), doch dat deze voorwaarden niet vervuld werden. Van enig gedogen is er zodoende geen sprake meer, zodat er niet kan besloten worden tot rechtsverwerking.

Appellant is mede-houder van het merk [REDACTED] en zodoende kon de heer [REDACTED] niet zonder hem over dit merk beschikken, door toe te laten dat het teken [REDACTED] zou gebruikt worden door geïntimeerde, die een derde is.

Appellant betwist dat het depot van het merk [REDACTED] een depot te kwader trouw is. Hij betwist dat het merk voorafgaand aan het depot gebruikt werd door [REDACTED]

04.09.12

Het hof overweegt als volgt:

12. Geïntimeerde voert aan dat appellant het merk [REDACTED] nooit zou gebruikt hebben. In zijn hoofde zou volgens geïntimeerde het merk [REDACTED] vervallen zijn, zodat hij er geen rechten meer uit kan putten.

Krachtens artikel 2.26.2.a BVIE juncto artikel 2.27.1 BVIE :

"(...) wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, (een merk) 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;”.

Het verweer van geïntimeerde is impliciet een vordering tot vervallenverklaring van het merk [REDACTED] in hoofde van appellant, gesteund op voormeld artikel 2.26.2.a juncto 2.27.1 BVIE.

Deze vordering werd weliswaar voor het eerst ingesteld op 15 juli 2008, en was op dat ogenblik voorbarig, aangezien het merk [REDACTED] ingeschreven werd op 22 februari 2005 en de termijn van vijf jaar waarvan sprake in artikel 2.26.2.a BVIE slechts verstreken is op 22 februari 2010, doch deze (impliciete) vordering werd door geïntimeerde gehandhaafd/opnieuw gesteld in de beroepsprocedure, door middel van haar aanvullende en hernemende beroepsconclusie d.d. 11 juni 2010.

0 4. 09. 12

Zoals reeds door het hof vastgesteld, zijn appellant en de heer [REDACTED] beiden onverdeelde mede-houders van het merk [REDACTED].

In casu wordt de vordering tot vervallenverklaring van het merk [REDACTED] door geïntimeerde (impliciet) slechts ingesteld tegen appellant.

Het behoort partijen standpunt in te nemen aangaande de ontvankelijkheid van deze vordering van geïntimeerde tegen appellant, en, voor zover deze vordering ontvankelijk zou zijn, aangaande de gevolgen/implicaties van de eventuele gegrondheid daarvan.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep van appellant en het incidenteel beroep van geïntimeerde ontvankelijk;

Verklaart het incidenteel beroep ongegrond;

Alvorens uitspraak te doen aangaande het meer gevorderde:

Beveelt om de hiervoor uiteengezette redenen de heropening van het debat op de zitting van het hof d.d. 30 oktober 2012, om 12.00 uur, voor 10 minuten (relaisdatum), in zaal 01.14 van het Justitiepaleis te Brussel, Poelaertplein te 1000 Brussel, teneinde de termijnen te bepalen binnen dewelke de partijen een aanvullende conclusie zullen neerleggen en teneinde een pleitdatum te bepalen;

04.09.12

Behoudt een uitspraak aangaande de kosten voor.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 4.9.2012 waar aanwezig waren en zitting hielden :

B. LYBEER,
C. VAN SANTVLIET,
E. HERREGODTS,
K. BATSELIER

Kaatje BATSELIER

Catharine VAN SANTVLIET

Raadshéer dd. Voorzitter,
Raadshéer,
Raadshéer,
Griffier.

Eis HERREGODTS

Bruno LYBEER

AR 2446/08

NIET ONDERTEKEND AFSCHRIFT - Art. 792 G.W. -
Vrijwaring van expedierrecht art. 200, 2°
Wetboek registratierechten.

04811

Inzake

De heer [REDACTED] advocaat, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Eiser

Vertegenwoordigd door Meester [REDACTED] advocaat te [REDACTED] Brugge
[REDACTED]

Tegen

[REDACTED] met vennootschapszetel te [REDACTED] KBO nr.
[REDACTED]

Verweerster

Vertegenwoordigd door Meester [REDACTED] loco Meester [REDACTED] advocaat te
[REDACTED]

Gelet op de bepalingen van de wet van 15.6.1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.
Gelet op de inleidende dagvaarding van 11.3.2008.
Gelet op de beschikking gewezen op grond van artikel 747 Ger.W. op 23.5.2008.
Gelet op de besluiten en dossiers van partijen en gehoord de pleidooien op de openbare zitting
van 5.3.2009.

Na beraad spreekt de rechtbank volgend vonnis uit:

LDE VORDERING

De heer [REDACTED] wenst [REDACTED] te horen bevelen om het gebruik van de merknaam
[REDACTED] als vennootschapsbenaming en/of als handelsbenaming voor de door haar
verstreckte diensten te staken vanaf de datum van betekening van dit vonnis, op straffe van een
dwangsom van 10.000 euro per vastgestelde inbreuk.

De heer [REDACTED] vraagt verder [REDACTED] te bevelen om binnen de maand na de
betekening van dit vonnis over te gaan tot een statutenwijziging ten einde haar
vennootschapsbenaming te wijzigen zodat hierin geen verwijzing meer voorkomt naar de
merknaam [REDACTED], op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging in de
uitvoering van dit bevel.

Hij vordert vanwege [REDACTED] betaling van een schadevergoeding die hij voorlopig begroot
op 1,00 euro provisioneel.

Tenslotte wenst hij [REDACTED] te horen veroordelen om hem de winst af te dragen die zij heeft genoten dankzij het gebruik van de merknaam [REDACTED] en hiervoor rekening en verantwoording af te leggen, minstens vanaf de datum van ingebrekestelling op 28.1.2008.

[REDACTED] besluit tot de onontvankelijkheid en tot de ongegrondheid van deze vordering.

Beide partijen vorderen vanwege elkaar betaling van de gerechtskosten.

II. BESPREKING

1. De heer [REDACTED] vraagt bij toepassing van artikel 740 Ger.W. om een "aantal" stukken waarnaar [REDACTED] in haar besluiten verwijst, uit de debatten te weren omdat deze hem niet werden overgemaakt.

Volgens de inventaris gehecht aan haar besluiten, beroept [REDACTED] zich op 5 stukken die zij in haar dossier neerlegt.

Het eerste stuk betreft de oprichtingsakte van de [REDACTED] die de heer [REDACTED] eveneens in zijn dossier neerlegt.

Het vierde stuk is een service-agreement tussen de [REDACTED] en ARBITA van 29.8.2004 die namens [REDACTED] mede-ondertekend werd door de heer [REDACTED].

Het vijfde stuk is een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde van 21.2.2008 waarbij de [REDACTED] partij was. De heer [REDACTED] is hoofdaandeelhouder van de [REDACTED] en vereenzelvigd zich met deze vennootschap (conclusie eiser, pag. 5, punt 3.4 "...[REDACTED] d.w.z. concludant").

Aan de hand van de inventaris en van de besluiten van [REDACTED] wist de heer [REDACTED] dat deze stukken werden ingeroepen. Aangezien hij deze zelf eveneens neerlegt (stuk 1) hetzij blijkt dat hij deze in zijn bezit heeft (stuk 4 en 5), is de opgeworpen exceptie ongegrond.

Daarentegen betreft stuk 2 een e-mail van de heer [REDACTED] aan de drukkerij [REDACTED] dd. 3.8.2004 en stuk 3 betreft een factuur van 30.7.2004 van de firma [REDACTED] aan de heer [REDACTED].

[REDACTED] toont niet aan dat zij deze stukken zou hebben overgemaakt, niettegenstaande de heer [REDACTED] haar dit reeds in zijn eerste conclusie verwijt.

[REDACTED] roept geen enkel verweermiddel in.

De rechtbank stelt vast dat [REDACTED] haar dossier neerlegt ter zitting.

Zij toont niet aan dat dit dossier voor de pleitzitting ter inzage van de heer [REDACTED] ter griffie werd neergelegd noch dat dit hem in het kader van de procedure werd overgemaakt. Stuk 2 en 3 worden uit de debatten geweerd.

2. De betwisting tussen partijen heeft betrekking op het gebruik door [REDACTED] van de merknaam [REDACTED].

Uit de neergelegde stukken blijkt dat de vennootschap [REDACTED] werd opgericht bij notariële akte van 4.10.2004 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18.10.2004) door de heren [REDACTED].

Haar maatschappelijk doel bestaat in het *“Administratief en juridisch dienstencentrum ter ondersteuning van klanten en het adviseren bij de behandeling van hun geschillen; het aanreiken van business solutions voor commerciële en zakelijke geschillen; het dienst doen als arbiter rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake”*.

Verder blijkt dat ingevolge depotnummer 1059872 van 3.8.2004, het merk '[REDACTED]' door de heren [REDACTED] en [REDACTED] gedeponereerd werd bij het Benelux Merkenbureau..

Het woordmerk werd gedeponereerd voor o.m.diensten van klasse 42 : *“Arbitragediensten, waaronder arbitrage, voorlichting omtrent arbitrale en niet-arbitrale procedures, begeleiding en juridisch advies op het gebied van de beslechting van geschillen alsmede op het gebied van de voorbereiding en de voering van arbitrale procedures en de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen..”*.

Tenslotte blijkt dat het '[REDACTED]' door de heren [REDACTED] en [REDACTED] op 4.8.2004 als een I-DEPOT werd ingediend bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen.

3. Het staat aldus vast en het wordt overigens niet betwist dat de heer [REDACTED] en de heer [REDACTED] samen merkenhouder zijn van het gedeponereerde merk [REDACTED].

Zij kunnen bijgevolg beiden optreden tegen elke vermeende inbreuk zonder evenwel dat zij kunnen optreden tegen hun respectievelijke mede-merkenhouder die van het merk gebruik wenst te maken nu deze evenveel rechten op het merk kan laten gelden als de andere.

De heer [REDACTED] kan als mede-merkenhouder m.a.w. vrij, voor een normaal gebruik, over het gedeponereerde merk beschikken.

Hij kan zonder meer rechtmatig gebruik maken van het merk [REDACTED], wat hij bij de oprichting van zijn vennootschap deed.

Uit de stukken van de heer [REDACTED] blijkt overigens dat hij destijds zeer nauw betrokken was bij de werking van de [REDACTED].

Zo blijkt dat hij aan [REDACTED] adviezen verstreekte waarvoor hij vanwege de vennootschap een maandelijks vergoeding ontving die, in 2007, schommelde tussen de 780,00 en 1.500,00 euro.

De heer [REDACTED] heeft nooit tegen het gebruik van de vennootschapsnaam [REDACTED] enig bezwaar geuit.

Zijn vraag om de **VEBA** te horen verbieden nog langer van de merknaam **VEBA** gebruik te maken wordt in de gegeven omstandigheden op grond van boven vermelde overwegingen als ongegrond afgewezen.

Alle andere middelen zijn niet ter zake dienend.

OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK

Rechtsprekende op tegenspraak,

Verklaart de vordering ontvankelijk doch ongegrond.

Veroordeelt de heer **VEBA** tot de gerechtskosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot in hoofde van de **VEBA** op 1.200,00 euro.

Aldus gevonnist en uitgesproken door de ^{Btg.} 29^{ste} kamer van de rechtbank van koophandel te Brussel op de openbare zitting van **09-04-2009**

Waar aanwezig waren en zetelden:

Mevrouw W. Neirinck, rechter, voorzitter van de kamer

Mevrouw J. Vancoillie en de Heer F. Van Cauwelaert, rechters in handelszaken

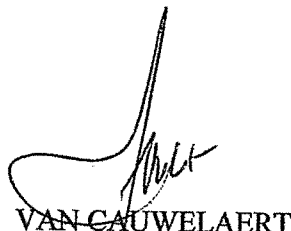
Mevrouw C. Leunis, afgv. griffier



NEIRINCK



VANCOILLIE



VAN CAUWELAERT



LEUNIS