

Hof van Cassatie 7 oktober 2016, IEF 17033; IEFbe 2311 (BROWN)
p. 8: Hof van beroep Brussel 19 november 2013
www.ie-forum.nl / www.ie-forum.be

Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. C.14.0351.N

FP BROWN nv, met zetel te 7822 Aat (Gellingen), avenue des Artisans 14,
eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiseres woonplaats
kiest,

tegen

1. **VACO nv**, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Slesbroekstraat 97,
2. **MOCO nv**, in vereffening, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Slesbroek-
straat 97,

verweersters,

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de verweersters woonplaats kie-
zen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 19 november 2013.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 7 juli 2016 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Sectievoorzitter Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF***Beoordeling******Eerste middel******Eerste onderdeel***

1. Krachtens artikel 2.4.f, BVIE wordt er geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name: 1. 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 heeft verleend; 2. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestem-

ming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied.

Krachtens artikel 2.28.3.b BVIE kan, wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d, e en f bedoelde derde aan het geding deelneemt, iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d, e en f, geen merkrecht wordt verkregen.

2. Artikel 2.4.f, BVIE formuleert als algemene regel dat geen recht op een merk wordt verkregen in geval van depot te kwader trouw.

De omstandigheid dat in dezelfde bepaling de ten exemplatieve titel vermelde twee gevallen het voorgebruik van een overeenstemmend merk impliceren, houdt niet in dat het door deze bepaling bedoelde depot te kwader trouw noodzakelijkerwijze vereist dat de derde moet beschikken over een overeenstemmend merk.

3. Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

4. Krachtens artikel 3.2.d) van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten en artikel 3.2.d) van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan elke lidstaat bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponneerd.

5. De aldus door voormelde Europese richtlijnen bepaalde facultatieve weigerings- of nietigheidsgrond werd door de Benelux-wetgever geïmplementeerd door de in artikel 2.4.f, BVIE vervatte regel.

6. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat, aangezien de Benelux-wetgever de artikelen 4.4. b) en c) van voormelde Europese richtlijnen niet heeft geïmplementeerd, die implementatie niet kan geschieden via een ruime interpretatie door de rechter van artikel 2.4.f, BVIE, waardoor daarenboven een in de artikelen 4.4.b) en c) niet bepaalde nietigheidsgrond wordt toegevoegd, gaat eraan voorbij

dat artikel 2.4.f, BVIE dient te worden aangezien als de implementatie door de Benelux-wetgever van artikel 3.2.d) van voormelde Europese richtlijnen.

Het onderdeel faalt naar recht.

7. De door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag, die ten onrechte ervan uitgaat dat artikel 3.2.d) van voormelde Europese richtlijnen niet werd geïmplementeerd in de Benelux-wetgeving, dient niet te worden gesteld.

Derde onderdeel

8. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat artikel 3.2.d) van voormelde Europese richtlijnen niet werd geïmplementeerd in de Benelux-wetgeving, faalt, gelet op het antwoord op het tweede onderdeel, naar recht.

Vierde onderdeel

9. De appelrechters oordelen dat “[de eiseres] op het ogenblik van het depot [immers wist] dat een concurrent al geruime tijd deze tekens gebruikte voor dezelfde of een soortgelijke waar”, dat “[de eiseres] door middel van de inschrijving van de litigieuze merken voor ogen had om Vaco [de eerste verweerster], zijnde een concurrent, het gebruik van de betrokken tekens te beletten”, dat dit “blijkt uit de vordering die zij bij het inleidend verzoekschrift tegen Vaco (licentiehouder van Moco) heeft ingesteld” en dat de eerste verweerster “titularis is van een gebruiksrecht op de tekens die het voorwerp uitmaken van de litigieuze merken”.

10. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters om tot kwade trouw te besluiten enkel de “*intentie*” en niet “*het weten of behoren te weten*” ten aanzien van de eerste verweerster beoordelen, berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede middel

11. De appelrechters bepalen de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep niet in functie van het bedrag van de aanvankelijk door de eiseres gevorderde schadevergoeding op zich, vordering welke niet werd gehandhaafd, doch wel in functie

van het verweer dat de eerste verweerster heeft dienen te voeren in het kader van deze aanspraak en derhalve in functie van de complexiteit van de zaak.

12. Het middel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 692,57 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Alain Smetryns, als voorzitter, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 7 oktober 2016 uitgesproken door sectievoorzitter Alain Smetryns, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche

K. Moens

B. Wylleman

G. Jocqué

K. Mestdagh

A. Smetryns

Verzoekschrift

Elektronische versie niet beschikbaar

NIET VERBODEN KOPIE

N° 4784 B

ARREST

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

Rep. Nr. 2013/

8727

A.R. nr. 2009/AR/1943

Benelux-merken
Depot te kwader trouw
Handelsnaam
Auteursrecht
Nietigverklaring
Bevel doorhaling
WMPC, Unieverdrag van
Parijs

8ste kamer

INZAKE VAN :

N.V. FP BROWN, met maatschappelijke zetel te 7822 Ghislenghien, avenue des Artisans 14,

appellante,

✓ vertegenwoordigd door Meester Paul Maeyaert en Meester Jeroen Muyldermans, advocaten te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 414;

TEGEN :

1. **N.V. VACO**, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 207, en met exploitatiezetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Slesbroekstraat 97,

eerste geïntimeerde,

✓ vertegenwoordigd door Meester Jozef Keustermans, advocaat te 1000 Brussel, Clovislaan 18;

2. **N.V. MOCO**, in vereffening, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Slesbroekstraat 97,

tweede geïntimeerde,

✓ vertegenwoordigd door Meester Aloïs Puts, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan 106.

19 NOV. 2013

Eindarrest

792 + Beredeneerde uitspraak
+ art. 118/2 WMPC

Gelet op het vonnis dat op 20 mei 2009 werd uitgesproken door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd;

Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 13 juli 2009 neergelegd werd ter griffie van het hof.

I. De feiten en de procedurevoorgaanden

1. De NV Moco ("Moco") werd opgericht op 10 juni 1991 door de heer , tevens afgevaardigd bestuurder van deze vennootschap.

Moco was actief in de productie, de distributie en het onderhoud van onder meer compressoren, stroomgeneratoren, batterij-opladers, hogedrukreinigers, afkortzaagmachines en warmtekanonnen.

Moco gebruikte sedert haar oprichting het woordteken "BROWN" ter onderscheiding van de voormelde waren die zij verhandelde (stuk 3 f van Moco). Zij gebruikte dit teken tevens als beeld en dit met ingang van begin oktober 1997, als volgt : **B** (stuk 3 g van Moco).

Moco voert aan dat zij sedert haar oprichting "BROWN" ook als handelsnaam gebruikte en nog steeds gebruikt. Dit wordt echter betwist door de NV FP Brown (cfr. infra)

Sedert 1996 (stukken 8 en 9 van Vaco) gebruikte Moco eveneens het teken "PERFECTARC", ter onderscheiding van de laselektroden die zij verkoopt en die geproduceerd worden door de Italiaanse fabrikant INE. Moco gebruikte dit teken als woord en tevens als beeld, met name als volgt:



De heer _____, destijds schoonbroer van _____, trad naar eigen zeggen in dienst van Moco in februari 1997.

Moco werd vervroegd ontbonden bij beslissing d.d. 29 juni 2001. De heren _____ en _____ werden benoemd als vereffenaar. De vereffening werd nog niet afgesloten.

2. De NV FP Brown ("FP Brown") werd opgericht op 14 juni 1999 door de heer _____ en de heer _____.

FP Brown oefent dezelfde activiteiten uit als deze die door Moco werden uitgeoefend.

FP Brown legt een huurovereenkomst neer (haar stuk III 1) die zij zou gesloten hebben met de heer _____ (de overeenkomst is niet gedateerd en zij werd door de heer _____ ondertekend zowel namens de huurder als namens de verhuurder; de bijlage aan de overeenkomst werd enkel door de heer _____ geparafeerd), met als voorwerp de huur van een deel van een onroerend goed dat dienst doet als bedrijfsruimte (voor stockage en productie).

Tevens werd er door FP Brown een deel van het personeel en de voorraad van Moco in vereffening overgenomen.

FP Brown gebruikt sedert haar oprichting in 1999 (en dus met name twee jaar vóór de ontbinding van Moco) de tekens BROWN en PERFECTARC ter onderscheiding van de waren die zij verhandelt, met dien verstande dat PERFECTARC gebruikt wordt voor de laselektroden die gefabriceerd

worden door INE.

FP Brown gebruikt het teken BROWN tevens als deel uitmakend van haar handelsnaam.

Op 25 oktober 2007 ging FP Brown over tot het deponeren van twee merken, te weten :



ingeschreven op 7 februari 2008 in het Benelux-merkenregister onder nummer 834179 voor waren in klassen 7, 9 en 35,

en :



ingeschreven op 7 februari 2008 in het Benelux-merkenregister onder nummer 834178 voor waren in klasse 9.

3. De NV Vaco ("Vaco") werd opgericht op 12 april 2001 door de heer

Vaco oefent dezelfde activiteiten uit als FP Brown en Moco, in vereffening (stuk 16 van Vaco).

Vaco heeft een deel van de voorraad van Moco overgenomen (stuk 7 quater van Vaco).

Vaco gebruikt sedert haar oprichting de tekens BROWN en PERFECTARC ter onderscheiding van de waren die zij verhandelt, met dien verstande dat PERFECTARC gebruikt wordt voor de laselektroden die gefabriceerd worden door INE (stukken 14, 15, 16 en 41 van Vaco, het inleidend verzoekschrift neergelegd door FP Brown op 12 februari 2008).

4. Op 12 februari 2008 werd door FP Brown bij toepassing van (het toenmalige) artikel 95 WHPC (Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument), het inleidend verzoekschrift neergelegd voor de eerste rechter, dat er, kort gesteld, toe strekte om Vaco te horen bevelen om het gebruik van de tekens BROWN en PERFECTARC te staken.

Door Vaco werd een tegenvordering ingesteld, die ertoe strekte om de beide beeldmerken nietig te horen verklaren en de doorhaling ervan te horen bevelen.

Moco kwam bij verzoekschrift d.d. 30 april 2008 vrijwillig in de procedure tussen.

Wat de exacte vorderingen van de partijen zoals geformuleerd voor de eerste rechter betreft, verwijst het hof voor het overige naar het bestreden vonnis.

5. Op 4 juli 2008 ging Moco over tot dagvaarding van FP Brown voor de rechtbank van koophandel te Mons (Bergen). Haar vordering strekte er onder meer toe om de merken BROWN en PERFECTARC van FP Brown nietig te horen verklaren en de doorhaling ervan te horen bevelen.

6. Op 2 april 2009 werd een vonnis uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Mons (Bergen), waarin het volgende werd overwogen en beslist (vertaling) :

“Het is niet betwistbaar dat een identieke vordering tot nietigverklaring van de litigieuze merken werd ingesteld in het kader van beide procedures. Die vordering is ingesteld middels tegenvordering door de NV VACO te Brussel en middels hoofdvordering door de NV MOCO in onderhavige procedure.

Er bestaat dus een risico op tegenstrijdigheid tussen de beide beslissingen die op dat punt zouden kunnen worden gewezen.

(...)

De samenhang zou (...) moeten worden opgelost door een verwijzing in overeenstemming met de rangorde voorzien in artikel 565 Ger.W. Aangezien de beide gevatte rechtsinstanties behoren tot dezelfde rang (het gaat om twee rechtbanken van koophandel), dient in principe verwezen te worden naar de eerst gevatte rechtsinstantie of de rechtbank van koophandel te Brussel.

Echter, de rechtbank beoordeelt steeds soeverein de opportuniteit van dergelijke verwijzing. Inderdaad, artikel 566 Ger.W. bepaalt dat deze vorderingen “kunnen” samengevoegd worden (en niet “moeten”).

De rechtbank meent echter dat dergelijke verwijzing niet opportuun voorkomt om verschillende redenen.

In de eerste plaats vertoont de vordering van de NV MOCO verschillende aspecten: niet enkel de nietigheid van de merkinschrijvingen maar ook de ontbinding van de licentieovereenkomst. Deze laatste vordering kan echter niet worden ingesteld voor de stakingsrechter. Indien de rechtbank van koophandel te Bergen de nietigheidsvordering van het merk zou verwijzen naar de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, dient zij de vordering tot ontbinding van de licentieovereenkomst aan te houden. Dit zou een opsplitsing van de verschillende vorderingen betekenen. Deze vorderingen zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden, aangezien men, om te oordelen over de kwade trouw van het merkdepot, de vraag zal moeten beslechten aangaande de overdracht van de intellectuele rechten van de NV MOCO aan FP BROWN. Deze vraag is eveneens essentieel om te besluiten over de ontbinding van de licentie: indien er een overdracht is geweest van de rechten van de NV MOCO aan FP BROWN, dan is er geen licentie. Het is niet opportuun het geschil te splitsen.

Bovendien riskeert de verwijzing van de zaak naar Brussel de pleidooien te vertragen, nu deze zijn vastgesteld twee dagen na de uitspraak van onderhavig vonnis.

Indien er geen grond tot verwijzing bestaat, komt het derhalve voor dat één van de twee rechters zijn beslissing aanhoudt in afwachting van een beslissing door de andere. Maar dewelke ?

Het verdient de voorkeur dat de stakingsrechter te Brussel zich eerst uitspreekt. Inderdaad, indien de rechtbank van koophandel te Bergen zich eerst uitspreekt, heeft haar beslissing gezag van gewijsde ten aanzien van de NV MOCO en FP BROWN, die partij zijn in beide procedures, maar

niet ten aanzien van de NV VACO, die enkel partij is in Brussel. Het komt derhalve opportuun voor dat de beslissing eerst geveld zou worden in de zaak waar haar gevolgen het meest uitgestrekt zijn.

Bovendien bepaalt de wet zelf de voorrang van de stakingsrechter (...).

(...)

De rechtbank houdt derhalve haar beslissing aan omtrent de vordering tot nietigverklaring van de merkdepots totdat een beslissing op dit punt is geveld in de procedure ingeleid te Brussel”.

(Onderlijning door het hof)

II. De bestreden beslissing

7. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter geoordeeld dat :

- het verzoek van Vaco om alvorens recht te doen, de procedure te schorsen tot in de zaak ingeleid door Moco tegen FP Brown voor de rechtbank van koophandel te Mons (Bergen) uitspraak werd gedaan over de vordering tot nietigverklaring van de beeldmerken BROWN en PERFECTARC en over de contractuele verhoudingen tussen de partijen, voorbijgestreefd is, aangezien de voormelde rechtbank bij vonnis d.d. 2 april 2009 beslist heeft haar uitspraak ten gronde op te schorten tot de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter, uitspraak zou gedaan hebben in onderhavig geschil;
- de rechtbank van koophandel te Mons (Bergen) in haar vonnis d.d. 2 april 2009 terecht de zaak niet heeft verwezen naar de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter, aangezien de procedure in (Mons) Bergen het

geheel van de rechtsverhoudingen tussen Moco in vereffening en FP Brown behandelt;

- de rechtbank van koophandel te Mons (Bergen) daarenboven beter geplaatst is om de betwisting tussen de twee partijen die zich als titularis van de litigieuze merkenrechten beschouwen, te beslechten, hetgeen Vaco als licentiehouder zal binden;
- formeel de zaak ingeleid werd voor de rechtbank van koophandel te (Mons) Bergen bij dagvaarding d.d. 4 juli 2008 terwijl Vaco haar tegenvordering met betrekking tot de schrapping van de litigieuze beeldmerken later ingediend heeft bij conclusies neergelegd op 22 augustus 2008;
- akte verleend aan Moco in vereffening van haar vrijwillige tussenkomst;
- de vordering van FP Brown ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
- de vordering van Vaco ontvankelijk verklaard en naar de rol verwezen;
- de kosten aangehouden.

III. De vorderingen van de partijen voor het hof

8. FP Brown verzoekt het hof om :

- het bestreden vonnis teniet te doen en opnieuw recht doende;
- het incidenteel beroep van Vaco ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
- het hoofdberoep van FP Brown ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens,

Met betrekking tot de door haar aangevoerde merkinbreuk:

Voor recht te zeggen dat Vaco, door haar waren te voorzien van de tekens en/of logo's BROWN en PERFECTARC, door deze waren in de handel te brengen alsmede door de publiciteit die zij hiervoor maakt, een inbreuk pleegt op de beeldmerken BROWN en PERFECTARC van FP Brown, ingeschreven onder respectievelijk de nummers 834179 en 834178, in de zin van artikel 2.20.1.a en b BVIE;

Dienvolgens de staking te bevelen van elk gebruik van voornoemde tekens in het economisch verkeer, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per enkelvoudige inbreuk binnen de vijf werkdagen na de betekening van het tussen te komen arrest;

Met betrekking tot de door haar aangevoerde schending van de handelsnaamrechten en inbreuken op de WMPC:

Vast te stellen dat Vaco, door haar waren te voorzien van het teken en/of logo BROWN, door deze waren in de handel te brengen alsmede door de publiciteit die zij hiervoor maakt, zich schuldig maakt aan een inbreuk op de handelsnaamrechten van FP Brown in de zin van artikel 95 en artikel 96, 1°, a) en c) WMPC, alsmede zich schuldig maakt aan een daad van slaafse - verwarringstichtende - nabootsing en misleidende reclame in de zin van Artikel 10bis, 3 van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom *juncto* artikel 95 WMPC, artikel 88, 2° en 6°, 89, 1° en 91, 13° WMPC, alsmede een daad van parasitaire mededinging in de zin van artikel 95 WMPC;

Dienvolgens de staking te bevelen van elk gebruik van voornoemde tekens op waren en in reclame, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per enkelvoudige inbreuk binnen de 5 werkdagen na de betekening van het tussen te komen arrest;

Met betrekking tot de door haar aangevoerde inbreuk op de auteursrechten:

Voor recht te zeggen dat Vaco zich schuldig maakt aan een inbreuk op artikel 1 van de Auteurswet door het reproduceren en het aan het publiek mededelen van kopieën van een handleiding voor compressoren waarvan FP Brown de auteursrechthebbende is, alsmede aan een daad van parasitaire mededinging in de zin van artikel 95 WMPC;

Dienvolgens de staking te bevelen van het reproduceren en publiek mededelen van voornoemde handleiding onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per enkelvoudige inbreuk binnen de 5 werkdagen na de betekening van het tussen te komen arrest;

Met betrekking tot de door haar aangevoerde onrechtmatige afwerving van cliënteel en/of slechtmaking:

Voor recht te zeggen dat Vaco door het, al dan niet met medewerking van derden, onrechtmatig afwerven van cliënteel van FP Brown middels het verkondigen van onwaarheden over de credibiliteit en solvabiliteit van FP Brown en/of middels haar eigen producten te (laten) verkopen aan de hand van catalogi van BFP Brown, zich schuldig heeft gemaakt aan een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en een daad van slechtmaking in de zin van artikel 95 WMPC;

Indien nodig, de heer Jacques EVRARD, zaakvoerder van D.J.E. SPRL, met maatschappelijke zetel te 6900 Marche-en-Famenne, rue du Parc Industriel, 9 op te roepen als getuige teneinde de inbreuk te bewijzen;

Dienvolgens de staking te bevelen van voornoemde met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden en daden van slechtmaking, onder

verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per enkelvoudige inbreuk binnen de 5 werkdagen na de betekening van het tussen te komen arrest;

Voor recht te zeggen dat Moco, door het aanschrijven van leverancier(s) van FP Brown bewerende dat zij houdster zou zijn van enige (intellectuele) rechten op de logo's BROWN en PERFECTARC en door deze leveranciers te verzoeken om elke levering van waren onder de logo's BROWN en PERFECTARC aan Brown te staken, zich schuldig heeft gemaakt aan een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en een daad van slechtmaking in de zin van artikel 95 WMPC;

Dienvolgens de staking te bevelen van voornoemde met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en daad van slechtmaking, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per enkelvoudige inbreuk binnen de 5 werkdagen na de betekening van het tussen te komen arrest;

Met betrekking tot de gevorderde publicatiemaatregel:

In hoofdorde, FP Brown toe te staan om haar cliënteel en leveranciers in te lichten van het integrale tussen te komen arrest middels een eigen schrijven en de aanplakking/publicatie van het arrest bij uitreksel te bevelen aan de ingang van de bedrijfsruimtes van Vaco, op het adres te Slesbroekstraat 97, 1600 Sint-Pieters-Leeuw alsmede op diens website, www.vaconv.be, in een duidelijk leesbaar lettertype en gedurende 30 dagen na betekening van het tussen te komen arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per dag dat de aanplakking/publicatie niet geschiedt, binnen de vijf werkdagen na betekening van het tussen te komen arrest;

In ondergeschikte orde, Vaco te veroordelen tot publicatie van het tussen te komen arrest bij uitreksel in twee nationale dagbladen naar keuze van

FP Brown, betaalbaar door Vaco op eenvoudige voorlegging van de facturen van de uitgevers, alsmede in de eerstvolgende catalogus van Vaco, dit alles in een duidelijk leesbaar lettertype, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per dag en per dagblad/catalogus waarin de publicatie niet geschiedt, binnen de vijf werkdagen na betekening van het tussen te komen arrest;

In ieder geval:

Akte te verlenen aan FP Brown omtrent haar voorbehoud tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding;

Vaco en Moco hoofdelijk en solidair, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen in alle kosten van het geding alsmede het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan FP Brown, begroot op 1.200 euro voor de procedure in eerste aanleg en 1.200 euro voor onderhavige beroepsprocedure.

9. Vaco verzoekt het hof :

Recht doende op het hoofdberoep :

Het beroep van FP Brown ongegrond te verklaren en het vonnis a quo te bevestigen wat de oorspronkelijke hoofdvordering betreft,

Recht doende op het incidenteel beroep :

In zoverre het hof de procedure niet opschort met betrekking tot de hierna vermelde vordering,

In hoofdorde, de door Vaco in eerste aanleg ingestelde tegeneis gegrond te verklaren, dienvolgens,

Te zeggen voor recht dat het Benelux beeldmerk BROWN, gedeponeed op 25 oktober 2007 (nummer van het depot 1145916) voor de goederen en diensten van klassen 7, 9 en 35, met inschrijvingsnummer 834179, en het Benelux beeldmerk PERFECTARC, gedeponeed op 25 oktober 2007 (nummer van het depot 1145917) voor de goederen van klasse 9, met inschrijvingsnummer 834178, zijn ingeschreven te kwader trouw door FP Brown;

De nietigverklaring uit te spreken, op grond van artikel 2.4.f juncto artikel 2.28.3 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, van de Benelux merkinschrijvingen van het Benelux beeldmerk BROWN, gedeponeed op 25 oktober 2007 (nummer van het depot 1145916) voor de goederen en diensten van klassen 7, 9 en 35, met inschrijvingsnummer 834179, en van het Benelux beeldmerk PERFECTARC, gedeponeed op 25 oktober 2007 (nummer van het depot 1145917) voor de goederen van klasse 9, met inschrijvingsnummer 834178;

Te bevelen aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom de Beneluxinschrijvingen BROWN nr. 834179 en PERFECTARC nr. 834178 te schrappen;

En verder,

De vaststellingen uitgevoerd op basis van de beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel d.d. 22 oktober 2007 uit de het debat te weren, ze zonder gevolg te verklaren en er geen rekening mee te houden;

De vorderingen van FP Brown als ongegrond af te wijzen en voor recht te zeggen dat Vaco geen inbreuken pleegt op enige rechten van FP Brown, noch op enige door FP Brown ingeroepen wetsbepaling;

Akte te verlenen aan Vaco dat zij zich het recht voorbehoudt te gepasten tijde schadevergoeding van FP Brown te vorderen.

In ondergeschikte orde,

Vo'gende prejudiciële vraag te stellen aan het Benelux Gerechtshof:

“Is het toepassingsgebied van artikel 2.31.2 BVIE beperkt tot ingeschreven merken of is deze bepaling van toepassing op alle tekens die een merk zijn in de zin van artikel 2.1 BVIE, al dan niet geregistreerd?”

FP Brown te veroordelen tot betaling van alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, in hoofde van Vaco begroot op 5.000 euro in eerste aanleg en 5.000 euro in graad van beroep.

10. Moco verzoekt het hof :

Het hoger beroep van FP Brown ongegrond te verklaren en het bestreden vonnis te bevestigen;

In ondergeschikte orde, volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Benelux Gerechtshof :

“Is het toepassingsgebied van artikel 2.31.2 BVIE beperkt tot ingeschreven merken of is deze bepaling van toepassing op alle tekens die een merk zijn in de zin van artikel 2.1 BVIE, al dan niet geregistreerd ?”

FP Brown te veroordelen in de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van beide aanleggen, begroot op 1.200 euro per aanleg

IV. Beoordeling

De wering uit het debat van bepaalde door gerechtsdeurwaarders gedane vaststellingen

11. De NV Vaco vordert de wering uit het debat van de vaststellingen gedaan op basis van de beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel d.d. 22 oktober 2007, minstens deze vaststelling zonder gevolgen te verklaren en er geen rekening mee te houden.

De betrokken vaststellingen maken geen deel uit van het debat. Ze werden niet neergelegd en er wordt ook geen middel of argument uit geput door FP Brown.

Het verzoek van Vaco is om die reden zonder voorwerp.

Het verzoek van Moco tot opschorting van de procedure

12. Het hof stelt vast dat de rechtbank van koophandel te Mons (Bergen) bij vonnis d.d. 2 april 2009 de zaak weliswaar niet verzonden heeft naar de eerste rechter, en dit om de door haar in het voormelde vonnis opgegeven redenen, doch haar beslissing aangaande de vordering van Moco strekkend tot de nietigverklaring van de litigieuze merken heeft opgeschort, in afwachting van een beslissing door de eerste rechter.

De eerste rechter heeft in de gegeven omstandigheden ten onrechte geoordeeld dat de rechtbank van koophandel te (Mons) Bergen beter geplaatst is om de betwisting tussen de partijen Moco en FP Brown, die zich als titularis van de litigieuze merkenrechten beschouwen, te beslechten, hetgeen Vaco als licentiehouder zal binden, en ten onrechte dienvolgens de behandeling van de grond van de (tegen)vordering van Vaco strekkend tot nietigverklaring van de beeldmerken BROWN en PERFECTARC, naar de algemene rol verzonden.

De eerste rechter was ingevolge het vonnis d.d. 2 april 2009 van de rechtbank van koophandel te (Mons) Bergen, gehouden de voormelde vordering te beslechten.

Het hof van beroep te Brussel zal ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep uitspraak doen aangaande de vordering tot nietigverklaring van de litigieuze merken.

Het hof dient in het kader daarvan te beoordelen of er al dan niet een overdracht van de intellectuele rechten op de tekens BROWN en PERFECTARC door Moco aan de FP Brown heeft plaatsgevonden, zoals door FP Brown werd/wordt beweerd.

Dat Vaco na haar oprichting, in 2001, vanwege Moco een gebruiksrecht/licentie heeft gekregen met als voorwerp de tekens BROWN en PERFECTARC, voorwaarde voor het instellen door Vaco van haar vordering tot nietigverklaring van de litigieuze merken, wordt in het kader van de onderhavige procedure niet betwist. Moco bevestigt integendeel dat zij aan Vaco een dergelijk gebruiksrecht/licentie heeft verleend.

De vordering tot het opschorten van de onderhavige procedure is ongegrond.



De bewering van FP Brown dat voor zover Moco (intellectuele eigendoms)rechten kon laten gelden, deze aan haar overgedragen werden

13. Deze bewering wordt door Moco in vereffening betwist en het hof stelt vast dat FP Brown geen enkel sluitend, voldoende bewijskrachtig en overtuigend bewijs levert van hetgeen zij beweert.

Het hof stelt bijvoorbeeld vast dat de stukken III. 5. en VII.5.a van FP Brown, die Moco onbekend zijn, alsmede het stuk III.2 van FP Brown, niet gedateerd en/of ondertekend zijn. Er wordt geen bewijs voorgelegd dat deze stukken ooit werden verzonden.

De elektronische bestanden van _____ waarnaar FP Brown verwijst, hebben geen vaste datum, aangezien deze datum op eenvoudige wijze kan gemanipuleerd worden. Het stuk VII.5. d en e van FP Brown doet hieraan geen afbreuk.

Terecht stelt Moco dat het interne document (stuk III 6) dat FP Brown voorlegt en dat volgens haar gedateerd is op 2 februari 1999, geen overeenkomst is, doch een eenzijdig opgesteld stuk, waarvan niet blijkt dat Moco er ooit kennis van genomen heeft, laat staan haar instemming ermee heeft betuigd.

Integendeel, er zijn verschillende objectieve elementen die erop duiden dat een overname in de zin zoals door FP Brown aangevoerd wordt (van cliënteelbestand, leveranciers, productengamma en voorraad van Moco), met daarin begrepen de (intellectuele eigendoms)rechten die Moco desgevallend kon laten gelden op de tekens BROWN, , PERFECTARC en , nooit heeft plaatsgevonden :

- FP Brown heeft weliswaar een deel van het personeel van Moco overgenomen en een deel van haar voorraad, doch een ander deel van de voorraad werd overgenomen door Vaco, in 2002 (stuk 7 quater van Vaco);
- Moco bleef actief tot in 2001 (stukken 7 bis, ter en quater van Moco), met name na de beweerde overname waarop FP Brown zich beroept en tot meer dan twee jaar na de oprichting van deze vennootschap; bij het uitoefenen van haar activiteiten en tot in 2002, met name tot meer dan twee jaar na de oprichting van FP Brown, bleef Moco gebruik maken van het teken BROWN (stukken 7 quater van Moco).

Het hof besluit dat FP Brown niet bewijst dat enig intellectueel eigendomsrecht dat Moco op de tekens BROWN en PERFECTARC kon/kan laten gelden, door Moco aan FP Brown werd overgedragen.

Het "gedogen" door Moco van het gebruik door FP Brown van de voormelde tekens kan desgevallend zijn verklaring vinden in de mondelinge licentieovereenkomst die Moco aanvoert gesloten te hebben met FP Brown. Van enige beweerde rechtsverwerking (voor zover daarvan naar Belgisch recht al sprake zou kunnen zijn, cfr. Cass. 17 mei 1990, *Arr. Cass.* 1989-90, 1188, *Pas.* 1990, I, 1061, *J.T.* 1990, 442, *R.W.* 1990-91, 1085, *R.C.J.B.* 1990, 595, met noot J. Heenen, *T.B.H.* 1991, 207, met noot S. Cnudde en Cass. 6 november 1997, *Arr. Cass.* 1997, 1092, *Pas.* 1997, I, 1144, *R.W.* 1999-2000, 707) kan dan ook niet uitgegaan worden. Deze beweerde rechtsverwerking staat hoe dan ook niet vast en wordt zelfs niet aannemelijk gemaakt.

De beweerde buitengerechtelijke bekentenis van Moco en Vaco

14. FP Brown voert aan dat Vaco, door de beweerde inbreuken op de

beweerde merkenrechten van FP Brown te staken gedurende de procedure, expliciet de legitieme merkenrechten van FP Brown erkent en dat er in deze optiek zelfs kan gesproken worden van een gerechtelijke bekentenis door Moco en Vaco.

De gerechtelijke bekentenis kan zowel op rechtsfeiten als op materiële feiten slaan, maar niet op een rechtsvraag. Bij de uitlegging van een gerechtelijke bekentenis moet de rechter alle feitelijke gegevens ervan in aanmerking nemen, maar is hij niet gebonden door de juridische gevolgen die de partijen die de bekentenis hebben afgelegd, eruit afleiden (Cass. 17 juni 2005, RABG 2005, 1620).

Het hof oordeelt dat zelfs indien Vaco de beweerde inbreuken op de beweerde merkenrechten van FP Brown in de loop van de procedure zou gestaakt hebben, hieruit geen gerechtelijke bekentenis vanwege Moco en Vaco kan afgeleid worden, noch enige afstand van het recht in hoofde van Moco of Vaco om de beweerde merkenrechten van FP Brown te betwisten.


De vordering tot nietigverklaring van de litigieuze Benelux-merken


15. De vordering van Vaco tot nietigverklaring van de litigieuze merken is gesteund op artikel 2.4. f juncto artikel 2.28.3. Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen of modellen) (hierna "BVIE").

Moco voert aan dat zij reeds sinds 1991 het woordmerk "BROWN" gebruikt en sinds respectievelijk 1997 en 1996 het beeldmerk "BROWN" en het woord- en beeldmerk "PERFECTARC". Zij zou vandaag de dag de tekens "BROWN" en "PERFECTARC" overigens nog steeds gebruiken, weze het via haar licentienemer, Vaco. Moco voert aan dat zij "eerste

gebruiker van de beeldmerken (is) en de enige partij die het toekomt om de merken te registreren". Zij zou het teken BROWN sedert haar oprichting gebruiken als handelsnaam en de auteur zijn van de tekens **B** en


PERFECTARC.

Vaco voert aan dat Moco houdster is "van de niet-geregistreerde Benelux-merken BROWN en PERFECTARC" (woord- en beeldmerken) en dit sinds respectievelijk 1991 en 1997 (wat BROWN betreft) en 1996 (wat PERFECTARC betreft). Zij is volgens Vaco tevens de auteur van de logo's **B** en , die wederrechtelijk want te kwader trouw gedeponeerd werden door FP Brown bij het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Daarenboven zou Moco het teken Brown sedert juni 1991 gebruiken als handelsnaam.

Vaco en Moco voeren beiden aan dat deze laatste aan Vaco bij haar oprichting in 2001 een gebruiksrecht (licentie) heeft verleend met betrekking tot de tekens BROWN, **B**, PERFECTARC en .

16. Er wordt niet betwist dat de vordering tot nietigverklaring van de litigieuze merken kan ingesteld worden door Vaco en dit gelet op het feit dat Moco, beweerde "eerdere derde gebruiker" en houdster van de ("niet-ingeschreven") merken BROWN en PERFECTARC, partij is in de procedure.

De vordering van Vaco is ontvankelijk.

17. De artikelen 2.4.1.f., 1° en 2.28.3 BVIE bepalen respectievelijk het volgende :

“ Er wordt geen recht op een merk verkregen door :

[...]

f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

1°. 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 heeft verleend;”

“Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d, e en f bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen :

[...]

b. van de inschrijving van een merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d, e en f, geen merkrecht wordt verkregen; [...] de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub e en f moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving. [...]”

Artikel 2.4.f. BVIE bevat geen uitputtende regel van de gevallen waarin een depot te kwader trouw wordt verricht. Het bevat enkel, in de bepalingen van 1° en 2° daarvan, exemplatieve gevallen.

Het depot van andermans beschermd auteurswerk als Benelux-merk, zonder de toestemming van de titularis van de auteursrechten, kan een ongeoorloofde reproductie van dat werk uitmaken. Ook wanneer een depot wordt verricht van een teken dat door een derde als handelsnaam wordt gebruikt, terwijl de deposant hiervan kennis had, kan er sprake zijn van kwade trouw in de zin van artikel 2.4.f BVIE. Het voorgebruik waarvan

sprake in artikel 2.4.f BVIE kan met andere woorden een gebruik zijn als werk dat auteursrechtelijk beschermd is of als handelsnaam. Het voorgebruik dient wel plaatsgevonden te hebben op een normale wijze (cfr. T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, "Industriële eigendom", deel 2, Merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, ro. 6.2.11.5, pagina 243).

FP Brown lijkt het eens met hetgeen voorafgaat, aangezien zij in haar aanvullende en syntheseconclusie stelt dat een louter teken een subjectief recht kan doen ontstaan indien het teken voorafgaand als handelsnaam werd gebruikt of auteursrechtelijk beschermd is en zij erkent dat iemand met een oudere handelsnaam of auteursrecht zich kan verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend jonger merk en de nietigheid ervan kan vorderen, voor zover de depositant kennis had of had moeten hebben van de oudere handelsnaam.

De bepaling van artikel 2.4.f BVIE bedoelt te corresponderen aan en moet in overeenstemming uitgelegd worden met artikel 52, lid 2, aanhef en b. van Verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, thans (artikel 52, lid 1, sub b) Verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 ("Gemeenschapsverordening") waarbij Verordening 40/94 is ingetrokken en vervangen, en met artikel 3, lid 2, aanhef en onder d., alsmede artikel 4, lid 4, aanhef onder g. van de Richtlijn, 89/104/EEG, thans (geconsolideerde versie) Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten ("Merkenrichtlijn").

Wat de invulling van het begrip "kwade trouw" betreft, verwijst het hof naar de volgende arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie : het arrest d.d. 11 juni 2009, C-529/07, Lindt & Sprüngli AG v Hauswirth (hierna "Lindt") en het arrest van 27 juni 2013, C-320/12, Yakult v

Malaysia Dairy (hierna "Yakult") (www.curia.europa.eu).

In het arrest Lindt werd onder meer het volgende gesteld :

"34. Ter beantwoording van de gestelde vragen zij eraan herinnerd dat kwade trouw blijkens de bewoordingen van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 één van de gronden van absolute nietigheid van het gemeenschapsmerk vormt, en deze dus kan worden ingeroepen hetzij voor het BHIM, hetzij in het kader van een tijdens een inbreukprocedure ingestelde reconventionele vordering.

35. Uit diezelfde bepaling volgt ook dat het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager de indiening van de merkaanvraag door de betrokkene is.

(...)

37. Er zij op gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.

38. Wat inzonderheid de in de prejudiciële vragen vermelde factoren betreft, te weten:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;*
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en*

- *de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten, dienen de hierna volgende preciseringen te worden verstrekt.*

(...)

42. Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals de advocaat-generaal in punt 58 van haar conclusie aangeeft, het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval.

43. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen.

(...)

46. Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, een van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager.

47. In een dergelijk geval zou de aanvrager immers de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren.

48. Niettemin kan niet worden uitgesloten dat zelfs in dergelijke omstandigheden, en met name wanneer verschillende producenten op de

markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, de aanvrager een legitiem doel nastreeft met de inschrijving van dit teken.

49. Dit kan onder meer het geval zijn, zoals de advocaat-generaal in punt 67 van haar conclusie opmerkt, wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten.

50. Bovendien kan, zoals de advocaat-generaal in punt 66 van haar conclusie eveneens aangeeft, ook de aard van het aangevraagde merk relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, kan de kwade trouw van de aanvrager immers sneller worden vastgesteld wanneer de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en de presentatie van een product om technische of commerciële redenen beperkt is, in die zin dat de merkhouders dan in staat is zijn concurrenten niet alleen te beletten een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken, maar zelfs om vergelijkbare producten op de markt te brengen.”

In het arrest Yakult werd overwogen :

“29. Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „kwade trouw” in de zin van deze bepaling een autonoom begrip van Unierecht vormt dat eenvormig moet worden

uitgelegd in de Unie.

35. Verordening nr. 207/2009, die de Uniewetgeving op het gebied van merken aanvult met de invoering van een communautair merkensysteem, streeft hetzelfde doel na als richtlijn 2008/95, te weten de totstandkoming en de werking van de interne markt. Gelet op de noodzaak van een harmonische interactie tussen het communautaire en het nationale merkensysteem, moet het begrip „kwade trouw” in de zin van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 op dezelfde wijze worden uitgelegd als in de context van verordening nr. 207/2009. Een dergelijke benadering garandeert een coherente toepassing van de verschillende Unierechtelijke regels over merken.

36. Blijkens de rechtspraak waarin dit begrip wordt uitgelegd in het kader van die verordening, moet de kwade trouw van de aanvrager globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag, zoals onder andere het feit dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of een soortgelijke waar. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een dergelijk teken gebruikt, volstaat op zich echter niet als bewijs van de kwade trouw van deze aanvrager. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bedoeling van deze aanvrager op het tijdstip waarop hij de merkaanvraag indient, een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval (zie in die zin arrest van 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, Jurispr. blz. I-4893, punten 37 en 40-42).”

18. Wat de tekens BROWN en **B** betreft, stelt het hof vast :

Brown als handelsnaam en **B** als logo waarop FP Brown auteursrechten laat gelden :

Moco voert terecht aan dat zij het teken BROWN als handelsnaam gebruikt met ingang van haar oprichting in 1991, aanvankelijk als letterwoord en vanaf oktober 1997 al dan niet in combinatie met een grote letter B, als volgt : **B** .

Hetgeen voorafgaat blijkt uit de stukken 3, 4, 5, 6, 7, 7bis tot en met quater en 8 van het dossier van Moco.

Dat Moco ook daadwerkelijk aangesproken werd met "BROWN" en dit teken zodoende gepercipieerd wordt als zijnde de handelsnaam van Moco, blijkt uit de stukken 25a tot en met f van haar dossier.

In strijd met hetgeen FP Brown aanvoert, gebruikt Moco nog steeds haar handelsnaam BROWN in de Benelux, weze het in het kader van haar vereffening.

Moco bewijst inderdaad aan de hand van haar stukken 7bis, ter en quater dat zij de handelsnaam BROWN na haar vervroegde ontbinding is blijven gebruiken, minstens tot in 2002. Zij bewijst aan de hand van haar stuk 11 dat zij deze handelsnaam nog steeds gebruikt. De handelsnaam is immers nog steeds aangebracht op de voorgevel van het bedrijfsgebouw waarin de lokalen van Moco in vereffening en haar maatschappelijke zetel gevestigd zijn.


In strijd met hetgeen FP Brown aanvoert, betreft het een publiek, zichtbaar en voortdurend gebruik en dit niettegenstaande het feit dat Moco sedert 2002 niet meer actief is op een andere wijze dan met het oog op haar vereffening.

FP Brown kan niet ernstig voorhouden dat zij niet op de hoogte was, of minstens had kunnen zijn, van het gebruik door Moco van het teken BROWN als handelsnaam toen zij op 25 oktober 2007 overging tot het deponeren van het litigieuze merk **B**.


Het woord BROWN is een in de zin van artikel 2.4.f. BVIE met het samengestelde merk **B** dat gedeponeerd werd door FP Brown, overeenstemmend teken, en dit rekening houdend met het volgende :

- de beoordeling van de overeenstemming tussen het merk en het conflicterende teken dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (HvJ (EG) 11 november 1997, Puma/Sabel, C-251/95, Jurispr. blz I-6191, punt 23). Het moet gaan om een globale beoordeling;
- hetgeen voorafgaat sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd. Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden, door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bekeken, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (Ger. EU, 23 oktober

2002, *Matratzen*, T-6/01, 35);

- bij samengestelde merken bestaande uit een woordelement en een beeldelement, heeft het woordelement doorgaans een grotere impact op het relevante publiek (in casu de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de door Moco en FP Brown geleverde diensten en aangeboden waren, waarvan, gelet op de aard van de diensten en waren, kan aangenomen worden dat hij een normaal aandachtsniveau aan de dag legt) dan het beeldelement, gelet op het feit dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement; het woordelement BROWN in het samengestelde merk  kan in die zin als dominerend beschouwd worden;
- tussen het vergeleken teken en het woordelement van het merk is er globale auditieve en visuele overeenstemming.

De handelsnaam BROWN werd door Moco gebruikt op een normale wijze in het kader van de levering van dezelfde diensten en waren of minstens van soortgelijke diensten en waren als deze die door FP Brown worden geleverd/aangeboden. De handelsnaam BROWN, die deel uitmaakt van de activa van Moco in vereffening, wordt door Moco nog steeds gebruikt (cfr. supra). Van verval van de handelsnaamrechten in hoofde van Moco in vereffening is dan ook geen sprake.

Het gebruik van de handelsnaam BROWN door Moco dateert van 1991 en gaat dus het auteursrecht op het teken , waarop FP Brown aanspraak maakt, vooraf.

Hoe dan ook, bewijst FP Brown niet hetgeen zij voorhoudt, te weten dat de heer de auteur is van dit teken, waarop de auteursrechten aan haar zouden overgedragen zijn.


Dienaangaande stelt het hof het volgende vast :

FP Brown heeft haar standpunt aangaande de creatie van het teken **B** in de loop van de procedure herhaaldelijk gewijzigd, naar aanleiding van de stukken van Moco waarmee zij geconfronteerd werd.

Het is voor het eerst in haar derde aanvullende en synthesebesluiten voor de eerste rechter dat FP Brown beweert dat de auteur van het teken **B** zou zijn, waarvan hij de auteursrechten aan FP Brown zou hebben overgedragen.

Het is voldoende aannemelijk dat de stukken die FP Brown sedertdien voorlegt (inclusief CD-roms) in een poging om het bewijs te leveren van hetgeen zij aanvoert, door opgesteld werden voor de noden van de zaak. De betrokken stukken zijn immers allemaal eenzijdig en hebben geen vaste datum (een datum op een elektronisch document kan gemakkelijk gemanipuleerd worden). Daarenboven sporen zij niet met de standpunten en beweringen aangaande het auteursrecht op het teken **B** die aanvankelijk in de loop van de procedure ingenomen en geuit werden door FP Brown.

FP Brown bewijst met andere woorden niet dat zij auteursrechten kan laten gelden op het teken **B**.

19. Wat het logo  betreft, stelt het hof het volgende vast :




INE is de Italiaanse fabrikant van de laserelektroden die met ingang van uiterlijk 1996 door Moco verkocht werden in de Benelux onder het teken PERFECTARC (stukken 9 en 10 van Moco) en sedert 2001 (oprichting


van Vaco) tot nu onder dit teken verkocht worden door Vaco (zie de inhoud van het gedinginleidend verzoekschrift neergelegd door FP Brown en stuk 41 van Vaco).


Gelet op de stukken waarnaar hiervoor verwezen wordt, kwalificeert het vastgestelde gebruik als een gebruik op een normale wijze.


Het stuk IV 3 van FP Brown is niet bij machte afbreuk te doen aan de voormelde vaststellingen, gelet op de stukken dienaangaande waarnaar hiervoor verwezen werd, opgesteld door derden in tempore non suspecto en door FP Brown zelf.



Moco kan zich beroepen op artikel 6 van de wet van ("Auteurswet") en op artikel 15.1 van de Conventie van Bern van 9 september 1886 voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 24 juli 1971 ("Conventie van Bern"). De oorspronkelijke auteur is de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd. Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt eenieder als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is, als dusdanig op het werk, op een reproductie van het werk, of bij een mededeling aan het publiek ervan vermeld wordt. Dit geldt niet enkel voor de oorspronkelijke auteur, doch tevens voor rechtverkrijgenden, ook indien deze rechtspersonen zijn. Het woord "eenieder" sluit rechtspersonen niet a priori uit (Cass. 12 juni 1998, C970254/F, www.cassatie.be): diegene wiens handtekening/naam de creatie draagt, wordt vermoed titularis van het auteursrecht te zijn (artikel 6 Auteurswet en artikel 15.1 Conventie van Bern).

Bij mededelingen aan het publiek van het teken  werd door Moco haar vennootschapsnaam vermeld (stukken 7 en 8 van Moco, die bewijzen dat zij laselektroden afnam van INE, die door deze laatste verpakt werden in dozen met vermelding van het teken , om ze vervolgens te verkopen als producten van Moco). Het teken , waarvan niet betwist wordt dat het aan de criteria voldoet om auteursrechtelijk beschermd te zijn, droeg als creatie dan ook de naam van Moco.

FP Brown, die trouwens ten vroegste met ingang van 1999 en dus na Moco gebruik gemaakt heeft van de tekens PERFECTARC en , bewijst niet dat zij enig auteursrecht op deze tekens kan laten gelden.

De bewering van FP Brown dat de Italiaanse fabrikant INE de auteur zou zijn van het teken  is niet geloofwaardig. Deze bewering is niet alleen in strijd met hetgeen door FP Brown eerder in de procedure beweerd werd, doch wordt daarenboven niet bewezen.

Het teken  is visueel, auditief en begripsmatig gelijk aan het merk met inschrijvingsnummer 834178 zoals op 25 oktober 2007 gedeponereerd door FP Brown.

20. Uit wat voorafgaat, met name rekening houdend met alle concrete objectieve omstandigheden en op basis van een globale beoordeling, blijkt op zich reeds voldoende dat Vaco terecht aanvoert dat de tekens  en  op 25 oktober 2007 door FP Brown te kwader trouw gedeponereerd werden bij het BBIE.

Brown wist immers op het ogenblik van het depot van de litigieuze merken dat een concurrent al geruime tijd deze tekens gebruikte voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kon ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot.

Dat Brown door middel van de inschrijving van de litigieuze merken voor ogen had om Vaco, zijnde een concurrent, het gebruik van de betrokken tekens te beletten, blijkt uit de vordering die zij bij het inleidend verzoekschrift tegen Vaco (licentiehouder van Moco) heeft ingesteld.

Brown bewijst niet dat zij door middel van het depot van de litigieuze merken, met de inschrijving daarvan een legitiem belang nastreefde.

Het is dan ook niet dienstig om de andere middelen en argumenten van de partijen aangaande artikel 2.4.f. juncto artikel 2.28.3 BVIE te onderzoeken dan deze die hiervoor werden besproken.

In het bijzonder wat de stelling betreft van Moco en Vaco dat Moco titularis is van de "niet-ingeschreven merken" **B** en **PERFECTARC**, overweegt het hof dat zelfs indien Moco zich op de "niet ingeschreven merken" **B** en **PERFECTARC** zou kunnen beroepen, dit in het kader van de huidige procedure niet tot meer kan leiden dan tot de gegrondheid van de vordering van Vaco, die strekt tot de nietigverklaring en het bevel tot doorhaling van de litigieuze merken ingeschreven onder de nummers 834179 en 834178 met vermelding van de FP Brown als de titularis daarvan.

Vaco heeft er als titularis van een gebruiksrecht op de tekens die het voorwerp uitmaken van de litigieuze merken, belang bij dat deze merken

nietig verklaard worden en om de doornaling ervan door het BBIE te verzoeken (cfr. het dispositief van dit arrest), al weze het maar omdat FP Brown zich op de litigieuze merken beroept om de staking te horen opleggen aan Vaco van het gebruik van de tekens **B** en **PERFECTARC**.

Er wordt geen rechtsmisbruik in hoofde van Moco bewezen. Zoals gesteld, voert deze aan dat zij een mondelinge gebruikslicentie is overeengekomen met FP Brown, met als voorwerp het gebruik door deze laatste van de tekens BROWN, **B**, PERFECTARC en **PERFECTARC**. De betwisting tussen Moco en FP Brown aangaande het bestaan van een dergelijke licentieovereenkomst is hangend voor de rechtbank van koophandel te Mons (Bergen).

Zelfs indien er geen mondelinge gebruikslicentie tussen Moco en FP Brown werd gesloten, kan echter, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak zoals deze hiervoor geschetst werden, niet besloten worden dat Moco misbruik maakt van de in haar hoofde weerhouden rechten, door de nietigverklaring van de litigieuze merken te vorderen.

De vorderingen van FP Brown

21. Gelet op hetgeen hiervoor uiteengezet werd en de nietigverklaring van de litigieuze merken, zijn de vorderingen van FB Brown ongegrond in de mate waarin zij op deze merken gesteund zijn.

22. Ook de vordering van FP Brown gesteund op haar handelsnaam "Brown" is ongegrond. Het is het eerste gebruik van een handelsnaam dat beschermd wordt en dat eerste gebruik berust bij Moco en niet bij FP

Brown. Meteen is de vordering van FP Brown gestoeld op beweerde "oudere handelsnaamrechten" (vordering op grond van slaafse verwarringstichtende nabootsing, misleidende reclame en/of parasitaire mededinging) ongegrond. Gelet op de ongegrondheid van deze vorderingen, is het niet nuttig om de ontvankelijkheid daarvan te onderzoeken.

23. FP Brown meent een auteursrecht te kunnen laten gelden op de handleiding voor compressoren. Zij voert aan dat er inzake deze handleiding sprake zou zijn van parasitaire mededinging (blz. 60 tot en met 65 van de aanvullende en syntheseconclusie in beroep van FP Brown.

Er wordt door FP Brown helemaal niet aangetoond dat (die zijn rechten aan FP Brown zou overgedragen hebben) de auteur is van de betrokken handleidingen.

De handleidingen die Vaco hanteert bij de compressoren onder de merken BAUGER en BROWN zijn terug te brengen tot een creatie van Moco, die, reeds voordat FP Brown bestond, de Nederlandse handleiding geschreven heeft bij deze compressoren (stuk 23 van Vaco).

Deze Nederlandse vertaling is sedert 1991 gegroeid uit eigen ervaring van Moco (bijvoorbeeld het in het verleden gebruikte document getiteld "Algemene voorschriften voor installatie, gebruik en onderhoud van de volgende compressoren" (stuk 30 van Vaco)) en voor een deel gebaseerd op onder meer de handleidingen van leveranciers van de diverse compressoren (eveneens deel van stuk 30 van Vaco).

Moco kan zich dan ook beroepen op artikel 6 van de Auteurswet en op artikel 15.1 van de Conventie van Bern.

Stuk 23 van Vaco bewijst de vermelding van Moco op de handleiding.

Het wettelijke vermoeden van artikel 6 Auteurswet en artikel 15.1 van de Conventie van Bern wordt niet weerlegd door een eenzijdige verklaring van de heer (stuk VII 1. b van FP Brown).

Uit stuk 30 van Vaco blijkt dat nagenoeg heel de "door de heer geschreven tekst" (zie bv. de indeling, de structuur, de figuren en de nummers ter aanduiding: bv. fig. 11 op p. 4 van de handleiding) afkomstig is van de handleiding bij de door Moco aangekochte compressoren bij onder meer de Zwitserse leverancier Marina AG.

Als stuk 24 legt Vaco bovendien een factuur voor aan Moco gericht d.d. 31 mei 1998 van de drukkosten van de handleiding. Met andere woorden gebruikt niet enkel Vaco, maar ook FP Brown de handleiding waarop Moco auteursrechten kan laten gelden.

Gelet op het bovenstaande en dus in tegenstelling tot wat FP Brown beweert in haar conclusie van 16 januari 2009 in eerste aanleg (p. 23, randnummer 30) en in haar aanvullende en syntheseconclusie (beroep, d.d. 10 november 2009, p. 61, randnummer 80), betwist Vaco wel degelijk dat de heer de auteur zou zijn van de betreffende handleidingen.

Vaco en FP Brown maken beiden gebruik van een handleiding afkomstig van Moco. Het is aldus logisch dat de handleidingen gelijkenissen vertonen op verschillende vlakken, doch deze handleidingen zijn niet identiek zoals FP Brown in haar aanvullende en syntheseconclusie (d.d. 10 november 2010, p. 60, randnummer 78) ten onrechte beweert. FP Brown houdt onder meer voor dat Vaco door de afbeeldingen voor de "verklarende tekeningen", "warme delen" en "waarschuwingen" (aanvullende en syntheseconclusie van FPB d.d. 10 november 2010, p. 65)

inbreuk zou plegen op haar auteursrechten. FP Brown legt geen enkel bewijs voor dat zij de auteursrechten heeft op de betreffende afbeeldingen.

De vordering van FP Brown is ongegrond.

24. Volgens FP Brown zou Vaco zich schuldig maken aan onrechtmatige afwerving van cliënteel.

Van de beweringen die dienaangaande door FP Brown geuit worden, wordt geen enkel overtuigend en sluitend bewijs geleverd.

FP Brown en Vaco zijn concurrenten en deze zijn er altijd op gericht om elkaars cliënten af te werven. Voor zover deze afwerving niet op een onrechtmatige wijze gebeurt of met onrechtmatige omstandigheden gepaard gaat, is zij niet wederrechtelijk doch geoorloofd.

Dat er in casu sprake zou geweest zijn van een onrechtmatige afwerving van cliënteel van FP Brown door Vaco, wordt niet bewezen.

Bij gebrek aan elk begin van bewijs, acht het hof het niet nuttig om een getuigenverhoor te bevelen.

25. Volgens FP Brown zou Moco zich schuldig maken aan slechtmaking ten nadele van FP Brown.

Het schrijven van Moco d.d. 10 juni 2008, gericht aan de Italiaanse fabrikant INE, kan niet bestempeld worden als een daad van slechtmaking. Het betreft een ingebrekestelling die Moco legitiem kon versturen om de

rechten uit te oefenen die zij meende te kunnen laten gelden.

Een daad van slechtmaking vanwege Moco ten laste van FP Brown wordt niet bewezen.

De vordering van FP Brown is ongegrond.

26. Gelet op hetgeen voorafgaat, zijn het verzoek van FP Brown om haar voorbehoud te verlenen tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding en de door haar gevorderde publiciteitsmaatregel (eveneens) ongegrond.

27. 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.

De door Vaco gevorderde rechtsplegingsvergoeding

28. Vaco verzoekt het hof om FP Brown te veroordelen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 5.000 euro.

Vaco heeft de door haar gevorderde rechtsplegingsvergoeding op voormeld bedrag begroot, rekening houdend met de schadevergoeding van 250.000 euro die door FP Brown van haar in de loop van de procedure gevorderd werd.

Hoewel deze vordering door FP Brown niet werd gehandhaafd, aangezien geen vordering tot schadevergoeding kan ingesteld worden in het kader van een stakingsprocedure, heeft Vaco zich tegen deze vordering dienen te verweren, zodat zij aanspraak kan maken op een rechtsplegingsvergoeding gelijk aan 5.000 euro.

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 verzoek van de NV Vaco tot wering uit het debat van gedane vaststellingen krachtens een beschikking gewezen op 22 oktober 2007 door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zonder voorwerp;

Verklaart het hoger beroep van de NV FP Brown en het incidenteel beroep van de NV Vaco ontvankelijk;

Verklaart het hoger beroep van de NV FP Brown en het incidenteel beroep van de NV Vaco gegrond in de hierna bepaalde mate :

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de vorderingen van de partijen ontvankelijk verklaarde en de kosten begrootte;

Opnieuw recht doende aangaande het overige:

Verklaart het verzoek tot schorsing van de huidige procedure ongegrond;

Gelet op de devolutieve kracht van het hoger beroep :

Zegt voor recht dat het Benelux-beeldmerk "BROWN", gedeponeed op 25 oktober 2007 (nummer van het depot 1145916) voor de goederen en diensten van klassen 7, 9 en 35, met inschrijvingsnummer 834179, en het Benelux beeldmerk "PERFECTARC", gedeponeed op 25 oktober 2007 (nummer van het depot 1145917) voor de goederen van klasse 9, met inschrijvingsnummer 834178, zijn ingeschreven ingevolge een depot te kwader trouw van FP Brown;

Spreekt de nietigverklaring uit op grond van artikel 2.4.f juncto artikel 2.28.3 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, van de Benelux-merkinschrijvingen van het Benelux-beeldmerk "BROWN", gedeponeed op 25 oktober 2007 (nummer van het depot 1145916) voor de goederen en diensten in klassen 7, 9 en 35, met inschrijvingsnummer 834179, en van het Benelux-beeldmerk "PERFECTARC", gedeponeed op 25 oktober 2007 (nummer van het depot 1145917) voor de goederen in klasse 9, met inschrijvingsnummer 834178;

Verzoekt het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom de Beneluxinschrijvingen "BROWN" nr. 834179 en "PERFECTARC" nr. 834178 door te halen;

Verleent akte aan de NV Vaco van haar voorbehoud om schadevergoeding te vorderen van de NV FP Brown;

Verklaart het door de partijen meer gevorderde ongegrond;

Veroordeelt de NV FP Brown in de kosten van de procedure voor de eerste rechter en in de kosten van de beroepsprocedure;

Stelt de kosten vast op 82 euro (inleidend verzoekschrift) + 186 euro (verzoekschrift hoger beroep) in hoofde van de NV FP Brown, op 1.200 euro (rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg) + 5.000 euro (rechtsplegingsvergoeding beroepsprocedure) in hoofde van de NV Vaco en op 0 euro (rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg) + 0 euro (rechtsplegingsvergoeding beroepsprocedure) in hoofde van de NV Moco.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke **achtste kamer** van het hof van beroep te Brussel, op **19 NOV. 2013** waar aanwezig waren en zitting hielden :

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

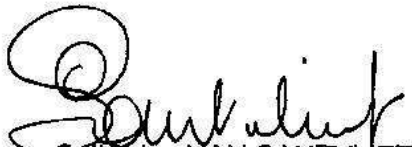
Raadsheer dd. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER



Voor eensluidend afschrift
de griffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be "EF", written over a horizontal line.

FELPERS EMMY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100