



eerste blad

143869

Repertoriumnummer 2018 / 1735
Datum van uitspraak 05 maart 2018
Rolnummer 2015/AR/2083

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

*Merkenrecht
Deput Kwade
vrouw*

**Hof van beroep
Gent**

Arrest

zevende kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00001057498-0001-0017-01-01-1



2015/AR/2083 - In de zaak van:

GELDOF, wonende te

appellante, hebbende als raadsman mr. PETILLION Flip, advocaat te 1000 BRUSSEL, Joseph Stevensstraat 7 (ref. FPE/MNE/108485-01)

tegen

1. **ENGICON N.V.**, met maatschappelijke zetel te 8530 HARELBEKE, Broelstraat 20, Ingeschreven met KBO-nummer 0421.949.505,
2. **ENGICON GROUP N.V.**, met maatschappelijke zetel te 1140 EVERE, Jules Bordetlaan 160, Ingeschreven met KBO-nummer 0466.226.441,
3. **OMICON B.V.B.A.**, met maatschappelijke zetel te 8710 WIELSBEKE, Bavikhoofsestraat 93, Ingeschreven met KBO-nummer 0832.354.822,
4. **XAMECON B.V.B.A.**, met maatschappelijke zetel te 8530 HARELBEKE, Beversestraat 147, Ingeschreven met KBO-nummer 0832.475.180,

geïntimeerden, hebbende als raadsman mr. PEDE Veronique, advocaat te 9052 ZWIJNAARDE, Pieter Van Reysschootlaan 2 (ref. 124639)

wijst het hof het volgend arrest:

Partijen werden ter terechtzitting gehoord in hun middelen en conclusies, alsook werden hun stukken Ingezien.

1.

Bij verzoekschrift, neergelegd op 16 juli 2015, heeft appellante hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen van resp. 2 mei 2013, 26 juni 2014 en 9 april 2015 op tegenspraak gewezen door resp. de 5^{de} en de 9^{de} kamer van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent (A/12/04489).

Een exploit van betekening ligt niet voor.

Het hoger beroep is tijdig en regelmatig naar vorm.



Feiten en procedure in eerste aanleg

2.

De NV ENGICON werd als "NV GELDOLF Metaalconstructie" opgericht in 1981 door M GELDOLF en is actief in de metaalsector, nl. in de assemblage en verhandeling van tanks, voor de opslag, behandeling en verwerking van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen in bulk. Zij behoort in de sector binnen Europa tot de marktleiders.

Pi GELDOLF (hierna: "*appellante*") is de dochter van M GELDOLF en was tot 7 april 2011 bestuurster bij de NV ENGICON, in opvolging van haar vader. Appellante was tevens referentieaandeelhouder tot 30 december 2010 bij de NV ENGICON en de NV ENGICON GROUP, die de moederverenootschap is van de NV ENGICON. De BVBA OMECON en de BVBA XAMECON verenigen sedert 30 december 2010 alle aandelen in de NV ENGICON en de NV ENGICON GROUP in elgen handen (hierna samen: "*geïntimeerden*").

M GELDOLF gebruikt professioneel zijn geslachtsnaam als handelsbenaming sedert 1969, doch pas sedert 6 oktober 1981 binnen de NV GELDOLF Metaalconstructie. De oorspronkelijk onder de maatschappelijke benaming "GELDOLF Metaalconstructie" opgerichte NV ENGICON heeft vanaf het begin deelgenomen aan het handelsverkeer met het logo en de handelsnaam "GELDOLF".

In 2007 nam de NV ENGICON, mede door de groei en haar internationale doorbraak, een reclamebureau onder de arm met het oog op het herdenken van het bedrijfsimago, inclusief de aanpassing van naam en logo, waarvan een lijvig rapport werd opgesteld.

In eerste instantie werd besloten om de maatschappelijke benaming "GELDOLF Metaalconstructie NV" te behouden om de continuïteit te verzekeren, en tegelijk een nieuwe huisstijl in de markt te zetten die zou geassocieerd worden met alle bedrijven verbonden aan de GELDOLF groep, geconcretiseerd in een nieuw logo in de vorm van een gestileerde bol. Vanaf 2008 werd deze nieuwe huisstijl geïmplementeerd en gecommuniceerd aan personeel, klanten en leveranciers.

Inzake de specifieke merkbescherming, werd enkel overgegaan tot het nemen van een inschrijving als Benelux beeldmerk op de gestileerde bol. M.b.t. de bescherming van de benaming "GELDOLF", werd vertrouwd op de door de wetgeving op de handelsnaam toepasselijke bescherming en werd geen inschrijving als woordmerk genomen.

3.

Eind 2010 besloot appellante zich als actief mandataris bij de NV ENGICON terug te trekken en haar volledig aandelenpakket, o.a. in de NV ENGICON en de NV ENGICON GROUP, te verkopen aan de BVBA OMICON en de BVBA XAMECON voor het bedrag van 26.000.000,00



EUR, zoals vastgesteld in een geschreven overeenkomst tot overdracht van aandelen op 30 december 2010.

Volgens appellante beoogde deze overeenkomst niet alleen de modaliteiten van de aandelenoverdracht vast te leggen, doch tevens de beëindiging van de banden van de industriële groep met de familie GELDOLF definitief te bezegelen. Hiervoor wordt verwezen naar de toepassing van artikel 6.4 die de naamswijziging als volgt formuleert:

*“Wijziging van de maatschappelijke benaming van de naamloze vennootschap ‘GELDOLF’:
De Kopende Partij verbindt zich ertoe om tegen uiterlijk 30 juni 2012 een besluit te laten treffen door de buitengewone algemene vergadering van de relevante vennootschap(pen) derwijze dat de lettercombinatie “GELDOLF” (of enig daarmee verwarringstichtende combinatie) uit de naam van de relevante vennootschap(pen) verdwijnt”.*

Ook beschrijft artikel 6.2 uitvoerig de voorwaarden waaronder een tijdelijk, territoriaal en inhoudelijk welomschreven concurrentie- en afwervingsverbod geldt lastens appellante: *“De Verkopende Partij [lees: appellante] verbindt zich ertoe, gedurende een periode van drie jaar na de Datum van de Overeenkomst, (de “Niet-concurrentieperiode”), geen enkele van de in artikel 6.2.2 vermelde handelingen te stellen (tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kopende Partij (die zijn toestemming niet op onredelijke wijze mag weigeren of uitstellen), ongeacht (...).*

Het concurrentie- en afwervingsverbod gold derhalve tot uiterlijk 30 december 2013 en werd materieel beperkt tot handelingen van rechtstreekse concurrentie en geografisch beperkt tot België, Frankrijk, Nederland en de landen waar de bedrijven uit de groep alsdan activiteiten ontwikkeld hadden.

Het verbod betrof enkel *“de in artikel 6.2.2 vermelde handelingen”* van rechtstreekse concurrentie: appellante mocht *“als zelfstandige werkzaam blijven in de metaalsector in de mate dat zij niet in de eerste lijn in concurrentie mocht treden bij de klanten van de Vennootschap dan wel van de dochtervennootschappen”.*

Op 29 juni 2012 en na daartoe herinnerd te zijn door appellante, besliste de buitengewone algemene vergadering van de NV ENGICON tot wijziging van de maatschappelijke benaming van "GELDOLF Metaalconstructie NV" naar "ENGICON NV".

4.

Op 26 juli 2012 heeft appellante op eigen naam onder nummer 924 797 een *Benelux* merkinschrijving aangevraagd bij het Belgisch Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) voor het woordmerk 'GELDOLF' voor de waren en diensten in klassen 6, 7, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42, waarin in grote lijnen de activiteiten opgenomen zijn die ontwikkeld worden



binnen de NV ENGICON. Tegen deze aanvraag werd na publicatie geen oppositie aangetekend en het merk werd ingeschreven op 29 augustus 2012.

Op 31 augustus 2012 heeft zij op eigen naam onder nummer 11 154 341 een gelijkaardige inschrijving voor het woordmerk "GELDOLF" genomen voor dezelfde waren- en dienstenklassen op Europees niveau als **Gemeenschapsmerk**, die op 24 oktober 2012 gepubliceerd werd.

Op 18 januari 2013 heeft de NV ENGICON een oppositieprocedure (Opposition No B 2 130 279) ingesteld tegen deze inschrijving op grond van Artikel 8 (4) CTMR (Community Trade Mark Regulation - Reglement betreffende het Gemeenschapsmerk), met name het bezit van oudere rechten op de handelsnaam die het voorwerp uitmaakt van de merkinschrijving. Deze oppositie werd bij gemotiveerde beslissing van 30 april 2014 verworpen en hiertegen werd hoger beroep aangetekend door de NV ENGICON op 3 juni 2014.

Intussen had appellante op 14 november 2012 op basis van haar Benelux merkinschrijving voor het woordmerk 'GELDOLF', de NV ENGICON aangemaand om op korte termijn en uiterlijk op 21 november 2012 een schriftelijke stopzettings- en onthoudingsverklaring af te leveren m.b.t. het verder gebruik van het teken 'GELDOLF' of enig gelijkaardig teken, concreet slaande op elke vorm van gebruik als handelsnaam, met inbegrip van de domeinnaam, gebruik van het teken op de website of in andere communicaties en als uithangbord.

Vermits geïntimeerden deze inschrijvingen opvatten als daden die er enkel op gericht waren op kwaadwillige wijze het verder gebruik van de handelsnaam "GELDOLF" door de NV ENGICON te verbleden, gingen zij bij dagvaarding, betekend op 3 december 2012, over tot het inleiden van huidige procedure met het oog op o.m. het Benelux woordmerk "GELDOLF" met nummer 924 797 voor de waren en diensten in klassen 6, 7, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 op naam van appellante nietig te laten verklaren wegens depot te kwader trouw overeenkomstig artikel 2.28.3b BVIE.

5.

Onmiddellijk na de inleiding van de procedure werden door appellante in toepassing van artikel 19 §2 Ger.W. voorlopige maatregelen gevorderd met het oog op een onmiddellijke stopzetting van het - volgens haar - inbreukmakend gebruik van de benaming "GELDOLF" door geïntimeerden.

Bij tussenvonnissen a quo van 2 mei 2013 werd deze vordering tot voorlopige maatregelen in toepassing van artikel 19 §2 Ger.W. ontvankelijk, doch *prima facie* ongegrond verklaard o.a. verwijzend naar de verkregen rechten op de handelsbenaming in hoofde van minstens de NV ENGICON.



6.

In hun syntheseconclusie vorderden geïntimeerden:

Recht doende op hun hoofdvordering:

- het Benelux merk "GELDOP", gedeponeerd in het Benelux merkenregister op 26 juli 2012 en ingeschreven in het Benelux merkenregister onder inschrijvingsnummer 924 797 voor de waren en diensten in klasse 6, 7, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 **nietig** te verklaren en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen voor alle klassen waarvoor het merk is ingeschreven;
- appellante het verbod op te leggen om de naam "GELDOP" of enige daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze als merk in welk register dan ook te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor geïntimeerden het teken "GELDOP" gebruiken, op straffe van een dwangsom van 5.000,00 EUR per depot en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
- *in ondergeschikte orde* vorderden zij te horen zeggen voor recht dat appellante door het gebruik van het Benelux merk "GELDOP" met inschrijvingsnummer 0924797 voor de waren en diensten in klasse 6, 7, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 inbreuk maakt op artikel 95 WMPC en haar het verbod op te leggen het teken "GELDOP" te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor het teken "GELDOP" gebruikt wordt door geïntimeerden, één en ander onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 EUR per inbreukmakend gebruik en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
- appellante te veroordelen tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 5.000,00 EUR;

Recht doende op de tegenvordering gesteld door appellante: deze niet ontvankelijk, minstens ongegrond te horen verklaren en te horen zeggen voor recht:

- dat geïntimeerden door het gebruik van de oudere handelsnaam, logo, uithangbord en domeinnaam "GELDOP" geen inbreuk plegen op het jongere Benelux woordmerk "GELDOP" met inschrijvingsnummer 924 797 van appellante voor alle waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven;
- *ondergeschikt*, de door appellante gevorderde maatregelen ernstig te herleiden;
- appellante te veroordelen tot alle gedingkosten.

Appellante vorderde:

- de hoofdvordering ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;
- op de door haar ingestelde tegens: deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens te zeggen voor recht dat het gebruik door geïntimeerden van het teken/woordelement "GELDOP" of van elk gelijkend of verwarringstichtend teken als handelsnaam, met inbegrip van de website met de domeinnaam www.geldof.be of als uithangbord, **inbreuk** maakt op de Benelux inschrijving nr. 924 797 voor het woordmerk "GELDOP" op naam van appellante op grond van artikel 2.20, lid 1, onder a BVIE;



- aan geïntimeerden te bevelen om elke vorm van inbreukmakend gebruik van het teken of woordelement "GELDOP" te staken, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per inbreuk vastgesteld vanaf 14 kalenderdagen na betekening van het tussen te komen vonnis en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan;
- *in ondergeschikte orde* te zeggen voor recht dat de Benelux merkinschrijving nr. 924 797 voor het woordmerk "GELDOP" op naam van appellante en de handelsnaam "GELDOP" gebruikt door geïntimeerden geldig naast elkaar kunnen bestaan op de relevante markt;
- *nog meer ondergeschikt* dat haar hoogstens zou opgelegd worden haar geslachtsnaam "GELDOP" te incorporeren in een handelsnaam en/of vennootschapsnaam op een wijze die geen verwarring sticht met het gebruik van het woord "GELDOP" door geïntimeerden;
- geïntimeerden te veroordelen tot alle gedingkosten

7.

Bij het tussenvonnis a quo van 26 juni 2014 werden de hoofd- en tegenvordering ontvankelijk verklaard. Alvorens over de grond van de zaak te oordelen, werden de debatten heropend om partijen toe te laten:

- standpunt in te nemen n.a.v. de tussengekomen beslissing van 30 april 2014 van de oppositiekamer bij het OHIM (Harmonisatiebureau voor de Interne Markt) en de mogelijke weerslag op deze procedure en op de rechtspositie van partijen in het algemeen;
- appellante toe te laten aanvullende gegevens en bewijzen te verschaffen over de voorbereidingen die zij zou getroffen hebben om vanaf 1 januari 2014 onder eigen naam zelfstandige activiteiten te ontwikkelen, waarbij inbegrepen de vertrouwelijke mededeling aan de rechtbank van betreffende informatie 'onder gesloten omslag'.

Bij het eindvonnis a quo van 9 april 2015 oordeelde de eerste rechter:

- recht doende op de *hoofdvordering*: verklaart deze ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

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

- recht doende op de *tegevordering*: verklaart deze ontvankelijk, doch ongegrond;
- verwijst appellante tot alle gedingkosten, in hoofde van geïntimeerden begroot op 240,99 EUR dagvaardingskosten en 1.320,00 EUR rechtsplegingsvergoeding.



Procedure in hoger beroep

8.

Het hoger beroep werd ingesteld door de oorspronkelijke verweerster. Appellante vordert om het bestreden vonnis te vernietigen, behalve in zoverre het de vorderingen ontvankelijk verklaart; opnieuw rechtsprekende haar oorspronkelijke vordering gegrond te verklaren en:

- te zeggen voor recht dat het gebruik door geïntimeerden van het teken/woordelement "GELDOP" of van elk gelijkend of verwarringstichtend teken als handelsnaam, met inbegrip van de website www.geldof.be of als ulthangbord, **Inbreuk** maakt op de Benelux inschrijving nr. 924 797 voor het woordmerk "GELDOP" op naam van appellante op grond van artikel 2.20, lid 1, onder a BVIE;
- aan geïntimeerden te bevelen om elke vorm van inbreukmakend gebruik van het teken of woordelement "GELDOP" te **staken**, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per inbreuk vastgesteld vanaf 14 kalenderdagen na betekening van het tussen te komen arrest en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan;
- de vordering van geïntimeerden in hoger beroep af te wijzen als ongegrond;
- *ondergeschikt* te zeggen voor recht dat de Benelux merkinschrijving nr. 924 797 voor het woordmerk "GELDOP" op naam van appellante en de handelsnaam "Geldof Metaalconstructie" gebruikt door geïntimeerden geldig samen bestaan op de betrokken markt;
- *meer ondergeschikt* appellante hoogstens op te leggen om haar geslachtsnaam "GELDOP" te incorporeren in een handelsnaam en/of vennootschapsnaam op een wijze die geen verwarring sticht met geïntimeerden;
- *in ieder geval* geïntimeerden te veroordelen tot alle gedingskosten.

9.

Geïntimeerden verzoeken het hof als volgt te beslissen:

In hoofdorde:

- verklaart het hoger beroep van appellante ontvankelijk, doch ongegrond, bevestigt dienvolgens het vonnis a quo van 9 april 2015 (A/12/04489), behalve in zoverre het de vordering tot schadevergoeding van geïntimeerden ongegrond verklaart;
- verklaart het incidenteel hoger beroep van geïntimeerden ontvankelijk en gegrond en veroordeelt appellante tot het betalen van een schadevergoeding aan geïntimeerden, provisioneel begroot op 5.000,00 EUR;
- veroordeelt appellante tot de kosten van huidig geding, in hoger beroep begroot op 6.000,00 EUR rechtsplegingsvergoeding per geïntimeerde partij.

In ondergeschikte orde:

- verklaart het hoger beroep van appellante ontvankelijk, doch ongegrond;
- verklaart het incidenteel hoger beroep van geïntimeerden ontvankelijk en gegrond in



de hiernavolgende mate, vernietigt het vonnis a quo van 9 april 2015 (A/12/04489), behalve in zoverre het de vorderingen ontvankelijk verklaart, opnieuw rechtsprekend, verklaart de oorspronkelijke vordering in ondergeschikte orde van geïntimeerden ontvankelijk en gegrond in de hiernavolgende mate:

- * zegt voor recht dat appellante door het gebruik van het Benelux merk "GELDOP" met inschrijvingsnummer 924 797 voor de waren en diensten in klasse 6, 7, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 inbreuk maakt op artikel VI.104 WER;
- * legt appellante het verbod op het teken "GELDOP" te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor geïntimeerden het teken "GELDOP" gebruiken, op straffe van een dwangsom van 5.000,00 EUR per inbreukmakend gebruik en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen arrest;
- * verklaart de oorspronkelijke tegeneis van appellante ontvankelijk, doch ongegrond;
- * veroordeelt appellante tot de kosten van huidig geding, in hoger beroep begroot op 6.000,00 EUR rechtsplegingsvergoeding per geïntimeerde partij.

in meeste ondergeschikte orde:

-verklaart het hoger beroep van appellante ontvankelijk en als volgt gegrond, vernietigt het vonnis a quo van 9 april 2015 (A/12/04489), behalve in zoverre het de vorderingen ontvankelijk verklaart, opnieuw rechtsprekend, verklaart de oorspronkelijke vordering van appellante gegrond in de hiernavolgende mate:

- * verklaart de oorspronkelijke vorderingen van geïntimeerden ontvankelijk, doch ongegrond;
- * zegt voor recht dat het gebruik door geïntimeerden van het teken/woordelement "GELDOP" als handelsnaam, met inbegrip van de website www.geldof.be of als uithangbord inbreuk maakt op de Benelux inschrijving nr. 924 797 voor het woordmerk "GELDOP" op naam van appellante op grond van artikel 2.20, lid 1, onder a BVIE;
- * beveelt geïntimeerden elke vorm van inbreukmakend gebruik van het teken/woordelement "GELDOP" te staken, onder verbeurte van een dwangsom van 500,00 EUR per inbreuk vastgesteld vanaf een jaar na betekening van dit arrest en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 25.000,00 EUR;
- * veroordeelt geïntimeerden tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het basisbedrag van 1.440,00 EUR per aanleg.

Voor de uitgebreide uiteenzetting van de argumenten van partijen, kan worden verwezen naar de beroepsakte en de syntheseconclusies van partijen.

Beoordeling

10.

De eerste blijvende en voornaamste betwisting betreft de vraag of appellante het Benelux woordmerk "GELDOP" (haar stuk II.1) al dan niet te kwader trouw heeft gedeponeed.



10.1.

Overeenkomstig artikel 2.28.3 BVIE *juncto* artikel 2.4.f Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de Intellectuele Eigendom (hierna afgekort: “BVIE”) kan de inschrijving van een merk nietig worden verklaard voor zover de deposant van dat merk te kwader trouw heeft gehandeld.

Artikel 2.28.3 onder b *juncto* artikel 2.4 onder f BVIE bepalen:

“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 het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d, e en f, geen merkrecht wordt verkregen” (artikel 2.28.3 onder b BVIE)

“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” (artikel 2.4 onder f BVIE).

Het BVIE bevat geen formele definitie van kwade trouw, doch enkel een opsomming van twee situaties die in ieder geval kwade trouw in hoofde van de deposant uitmaken. Deze opsomming is niet limitatief, gelet op de toevoeging van de woorden “met name” aan de eerste zin van artikel 2.4.f BVIE.

Het Hof van Justitie heeft recent het begrip “depot te kwader trouw” m.b.t. een depot van een Uniemerk nader ingevuld (HvJ 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH*, C-529/07). Volgens het Hof dient de kwade trouw van de deposant van een Uniemerk “*globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag*”.

Een dergelijke relevante factor kan volgens het Hof van Justitie bestaan in het feit dat de deposant *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.

Daarnaast moet bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw tevens *het oogmerk van de aanvrager* op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen. Kwade trouw kan blijken wanneer bv. achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen, dus indien het registreren van een merk geen achterliggende commerciële logica heeft.



De rechtspraak besluit ook tot het bestaan van kwade trouw wanneer de aanvrager via de merkenregistratie zijn hand tracht te leggen op het teken van een derde met wie de aanvrager (pre-)contractuele relaties heeft gehad dan wel enige andere relatie waarin goede trouw van toepassing is en die op de aanvrager een verplichting om eerlijk te handelen ("*duty of fair play*") oplegt in relatie tot die derde en diens legitieme verwachtingen en belangen (EUIPO Beroepskamer 13 november 2007, *Claire Fisher v. Claire Fisher*, R 336/2007-2, paragraaf 24, www.dartslip.com).

Het feit dat de aanvrager bescherming zoekt voor een teken dat overeenkomt met zijn achternaam, verandert hieraan niets. Die aanvrager blijft ook in dat geval onderworpen aan dergelijke "*duty of fair play*" en kan nog steeds te kwader trouw handelen, ook al gaat het om zijn achternaam (EUIPO Vernietigingskamer 28 juli 2015, *Silveira v. Silveira*, No 9851 C, p. 10-11 – deze uitspraak werd bevestigd door de EUIPO Beroepskamer op 23 mei 2017 - R1821/2015-5).

Tot slot stelt het Hof van Justitie dat ook de *omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde* geniet mee in aanmerking wordt genomen. Het feit dat een derde al een geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, is ook een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de deposant (HvJ 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH*, C-529/07, randnr. 46-47).

10.2.

Vooreerst kan vastgesteld worden dat eerste geïntimeerde de identieke naam "GELDOP" in het Benelux gebied reeds sinds 1981 te goeder trouw en op normale wijze gebruikt voor waren en diensten die identiek zijn aan deze waarvoor appellante het betwiste merk "GELDOP" heeft gedeponerd. Appellante betwist dit niet.

Bovendien staat het vast dat appellante van dit gebruik *op de hoogte was*, nu zij tot en met 7 april 2011 bestuurster is geweest van eerste geïntimeerde en tot eind december 2010 aandeelhouder van eerste en tweede geïntimeerden. Zij heeft n.a.v. het onderzoeksrapport in 2007, waarvan zij een kopie ontving (stuk A.1 geïntimeerden), met betrekking tot het nieuw imago van eerste geïntimeerde, dus *in tempore non suspecto*, als bestuurster mee beslist om de naam "GELDOP" als maatschappelijke benaming, handelsnaam en bedrijfslogo te behouden.

Geïntimeerden hebben aan appellante *nooit toestemming* verleend om het teken "GELDOP" als merk te registreren. Er werd enkel toegezegd om de maatschappelijke benaming van eerste geïntimeerde aan te passen uiterlijk op 30 juni 2012.



Deze toezegging kan niet als een expliciete toestemming worden opgevat voor appellante om de benaming "GELDOP" als beschermd merk te deponeren vanaf 26 juli 2012, met alle exclusieve gebruiks- en verbodsrechten. Elke uitlegging van de overeenkomst van 30 december 2010 (stuk I.1 appellante) in deze zin, is onverenigbaar met de overige inhoud van de overeenkomst. Appellante heeft nergens de toestemming van de houder van de oudere handelsnaam bekomen tot depot van een identieke benaming voor soortgelijke waren of diensten.

10.3.

Het *oogmerk* van appellante op het ogenblik van de Benelux merkenregistratie moet nader worden onderzocht. De verantwoording van appellante is grotendeels gesteund op het feit dat zij een legitiem doel zou hebben gehad voor de indiening van haar merkaanvragen, namelijk de voorbereiding en aanvatting van haar zelfstandige activiteit in de metaalsector.

Geïntimeerden wijzen terecht op het feit dat appellante op het ogenblik van de Benelux merkenregistratie op 26 juli 2012 niet eens gerechtigd was om dit Benelux merk ook effectief te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor ze dit heeft ingeschreven. Inderdaad, conform artikel 6.2 van de overeenkomst van 30 december 2010 (stuk I.1 appellante) stond appellante t.e.m. 30 december 2013 onder verbod om in rechtstreekse concurrentie te treden met geïntimeerden.

Ook na afloop van het niet-concurrentiebeding op 30 december 2013 tot op vandaag, ruim vijf jaar na de betwiste merkenregistratie, is duidelijk dat appellante nog geen enkele stap heeft ondernomen om zelfstandige activiteiten in de metaalsector onder de benaming "GELDOP" aan te vatten. Dit blijkt uit haar inschrijving in de KBO, waar appellante sinds 11 februari 2014 enkel is ingeschreven onder Nacebel activiteitencode 97.000 voor "*Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel*" (zie schermafdruk in conclusies geïntimeerden - <https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl> van 18 juli 2017).

Appellante levert geen enkel bewijs van het feit dat zij voorbereidingen had getroffen om na 1 januari 2014 onder de eigen naam 'GELDOP' zelfstandige activiteiten te ontwikkelen. Ze maakt tot op heden op geen enkele wijze aannemelijk dit effectief te (zullen) doen. Appellante heeft steeds voorgehouden als merkhouder over vijf jaar tijd te beschikken om haar merk actief te gebruiken. Deze termijn is inmiddels zelfs verstreken.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat er geen enkele commerciële logica stak achter de betwiste merkregistratie door appellante, die op het ogenblik van de registratie tot op heden geen enkele concrete intentie heeft gehad om dit merk ook effectief te zullen gebruiken.



Dit geldt *a fortiori* gelet op de voorheen bestaande relaties tussen appellante en geïntimeerden, die toch een bepaalde "*duty of fair play*" impliceren in hoofde van appellante in haar relatie tot geïntimeerden en hun legitieme verwachtingen en belangen. Het feit dat appellante bescherming tracht te zoeken voor een teken dat overeenkomt met haar achternaam, stelt haar niet vrij van deze verplichting.

10.4.

Tenslotte beroepen geïntimeerden zich terecht op de omvang van de rechtsbescherming verbonden aan de naam "GELDOP". Gezien eerste geïntimeerde de naam "GELDOP" reeds sinds 1981 gebruikt in de metaalsector en doorheen de jaren is uitgegroeid tot de Europese marktleider in deze sector, is het duidelijk dat appellante door het uitoefenen van activiteiten in de metaalsector onder de naam "GELDOP" zou mee genieten van de reputatie die eerste geïntimeerde via substantiële investeringen heeft opgebouwd.

Niet iedereen is zo maar gerechtigd zijn geslachtsnaam als handelsnaam of als maatschappelijke benaming te gebruiken. Dit recht is immers niet absoluut, maar wordt begrensd door de eerlijke marktpraktijken. De geslachtsnaam mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden met de bedoeling op onrechtmatige wijze aan te haken aan de *goodwill* die aan een bepaalde naam in een bepaalde sector kleeft.

Indien appellante haar mogelijke toekomstige activiteiten in de metaalsector onder de naam "GELDOP" zou uitoefenen dan wel deze zou onderbrengen in vennootschappen, dan zou zij volgens geïntimeerden inbreuk maken op de eerlijke marktpraktijken (artikel VI.104 WER).

Gezien dit een hypothese betreft, is de door geïntimeerden gevorderde stakingsmaatregel, waarbij zij vorderen dat op straffe van een dwangsom aan appellante verbod wordt opgelegd om het teken "GELDOP" te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor geïntimeerden het teken "GELDOP" gebruiken, *voorbarig* en op heden ongegrond.

10.5.

Appellante kan niet worden gevolgd waar zij de mening is toegedaan dat haar uittreding uit eerste geïntimeerde in 2010, als laatste lid van de familie GELDOP, een definitief einde stelde aan het verder gebruik door eerste en tweede geïntimeerden van de naam "GELDOP".

Vooreerst vereist de overeenkomst van 30 december 2010 (stuk C.1 geïntimeerden) enkel een wijziging van de maatschappelijke benaming, *niet* van de handelsnaam "GELDOP". Artikel 6.4. bepaalt: "6.4 Wijziging van de maatschappelijke benaming van de naamloze vennootschap "GELDOP". De Kopende Partij verbindt zich ertoe om tegen uiterlijk 30 juni 2012 een besluit te laten treffen door de buitengewone algemene vergadering van de relevante vennootschap(pen) derwijze dat de lettercombinatie "GELDOP" (of enige daarmee



verwarringstichtende combinatie) uit de naam van de relevante vennootschap(pen) verdwijnt."

Dat artikel 6.4 enkel betrekking heeft op de "maatschappelijke benaming" blijkt al duidelijk uit de titel van het artikel. De maatschappelijke naam (en niet de handelsnaam, het logo, het uithangbord, enz. ..) wordt geïndiceerd, gezien in artikel 6.4 uitdrukkelijk wordt verwezen naar een besluit dat moet getroffen worden door de "buitengewone algemene vergadering" van de relevante vennootschappen. De maatschappelijke benaming van een vennootschap is opgenomen in de statuten zodat de wijziging daarvan een statutenwijziging veronderstelt, waarvoor volgens artikel 558 W.Venn. een buitengewone algemene vergadering vereist is. In de tekst van artikel 6.4 wordt nogmaals verwezen naar de "naam van de relevante vennootschappen", zijnde de maatschappelijke benaming.

Geïntimeerden dienden derhalve uiterlijk op 30 juni 2012 hun maatschappelijke benaming te wijzigen, zodanig dat deze niet langer de lettercombinatie "GELDOP", of enig daarmee verwarringstichtende combinatie zou bevatten. Aan eerste geïntimeerde werd geenszins verboden om haar handelsnaam en logo te blijven behouden, zodat appellante geen enkel recht heeft om de wijziging daarvan te vragen.

De overeenkomst is duidelijk en dient niet te worden geïnterpreteerd. Door deze te ondertekenen was appellante *in tempore non suspecto* akkoord dat geïntimeerden wel nog de handelsnaam "GELDOP" mochten behouden. Dit komt ook logisch voor, gezien nog maar net grote investeringen waren gedaan om het nieuwe bedrijfsimago te lanceren (stukken A van geïntimeerden). Appellante wist dit maar al te goed, gezien zij zelf deel uitmaakte van de raad van bestuur op het ogenblik dat men had beslist tot dit nieuw bedrijfsimago.

Het blijkt nergens uit de overeenkomst van 30 december 2010 dat het de bedoeling van partijen was om de verbreking van de band met de familie "GELDOP" te laten weerspiegelen in de gebruikte benamingen, noch dat het de bedoeling van appellante zou zijn geweest om aan geïntimeerden slechts een tijdelijk gebruiksrecht toe te kennen. De enige duidelijke bedoeling van de overeenkomst was de uittreding van appellante uit de vennootschappen en de bijhorende verkoop van haar aandelen.

Appellante stelt verder dat haar uittreding uit eerste geïntimeerde in 2010 een einde zou hebben gemaakt aan de ongeschreven en tijdelijke licentie die haar vader, Michel GELDOP, zou hebben verleend aan geïntimeerden van bij de oprichting van eerste geïntimeerde in 1981 tot op het ogenblik dat de band met de familie GELDOP zou verbroken worden.

Er wordt echter nergens aangetoond dat er een tijdelijke licentie zou hebben bestaan tussen M GELDOP en eerste geïntimeerde. M GELDOP heeft zich noch bij de oprichting van eerste geïntimeerde, noch bij zijn uittreding in 1996 uit eerste geïntimeerde, enige rechten voorbehouden m.b.t. de naam "GELDOP". Appellante levert hiervan niet het minste bewijs.



10.6.

Verder argumenteert appellante dat zij het Benelux merk "GELDOP" niet te kwader trouw zou hebben gedeponereerd, nu er in haar hoofde sprake zou zijn van een voor-voorgebruik van de handelsnaam "GELDOP". Ook deze stelling kan door het hof niet worden gevolgd.

Het Benelux Gerechtshof in zijn *Taco*-arrest van 25 juni 2004 oordeelde:

"Er moet evenwel worden aangenomen dat de Eenvormige Benelux Wet toelaat dat de omstandigheden van het geval meebrengen dat de kwade trouw afwezig is wanneer zich geen geval van misbruik voordoet, zodat de in art. 3 neergelegde hoofdregel van toepassing is. In het geval geïntimeerd in de eerste vraag doet zich de situatie voor dat er sprake is van voorgebruik door een derde, terwijl die derde evenwel ten opzichte van de deposant niet de eerste gebruiker (de voorgebruiker) van dat merk is, maar in die verhouding de deposant zelf de eerste gebruiker was (de voor-voorgebruiker). Derhalve maakt de eerste gebruiker, die het merk niet tijdig had gedeponereerd, geen misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert. Hieruit volgt dat er voor de derde/voorgebruiker geen grond is om zich te beroepen op de aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant." (Ben.GH 25 juni 2004, R.W. 2006-2007, 635).

Deze rechtspraak is *in casu* echter niet van toepassing. Immers, daarin wordt vereist dat de deposant moet kunnen aantonen zelf nog eerder gebruik van zijn teken te hebben gemaakt dan de derde, teneinde als "voor-voorgebruiker" te kunnen worden beschouwd.

Appellante toont niet aan dat **zijzelf** als deposant van het Benelux woordmerk "GELDOP" nog eerder dan geïntimeerden – dus vóór 1981 – het teken "GELDOP" als handelsnaam gebruikte. De stelling van appellante dat dit principe zou moeten worden uitgebreid m.b.t. het voor-voorgebruik van *ascendenten* van de deposant (in casu haar vader M. GELDOP – zie stukken VII appellante) is juridisch nergens onderbouwd.

10.7.

Uit al het voorgaande volgt dat de inschrijving van het door appellante op 26 juli 2012 gedeponereerde Benelux woordmerk "GELDOP" met inschrijvingsnummer 924 797, ingeschreven voor de waren en diensten in klasse 6, 7, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 overeenkomstig art. 2.28.3.b *juncto* artikel 2.4.f BVIE, nietig is wegens manifest te kwader trouw gedeponereerd. De eerste rechter dient op dit punt bevestigd te worden.

11.

Geïntimeerden vorderen dat appellante veroordeeld zou worden tot een schadevergoeding (*ex aequo et bono* geraamd op een provisie van 5.000,00 EUR) voor de schade welke ze hebben geleden "ingevolge de ernstige ongemakken en het aanzienlijke opzoekingswerk



gekoppeld aan een merkdepot, onder meer voor het opzoeken en verzamelen van stukken betreffende het gebruik van de naam "GELDOP", alsook omdat ze "genoodzaakt waren tal van procedures voor zowel de nationale rechtbanken als internationale instanties in te leiden".

Deze vordering moet worden afgewezen als **ongegrond**, vermits de kosten voor bijstand in rechte uitsluitend worden vergoed door de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding. Ook op dit punt heeft de eerste rechter terecht geoordeeld.

12.

Inzake het bepalen van de rechtsplegingsvergoeding, dient huidige vordering tot nietigverklaring van een merkinschrijving te worden gekwalificeerd als een "niet in geld waardeerbare vordering", waarvoor het basistarief op heden 1.440,00 EUR bedraagt.

In casu kan de zaak echter als voldoende complex worden beschouwd om een verhoogde rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep te verantwoorden, die door het hof wordt bepaald op 4.000,00 EUR.

In tegenstelling tot de vordering van geïntimeerden om een rechtsplegingsvergoeding *per geïntimeerde* toe te kennen, wordt deze slechts *éénmaal* toegekend. Geïntimeerden hebben namelijk één en dezelfde raadsman en hun belangen zijn volledig gelijklopend.

OM DEZE REDENEN

HET HOF:

Rechtdoende op tegenspraak;

Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk, doch ongegrond;

Bevestigt de bestreden vonnissen;

Wijst het in hoger beroep méérgevorderde af als ongegrond;

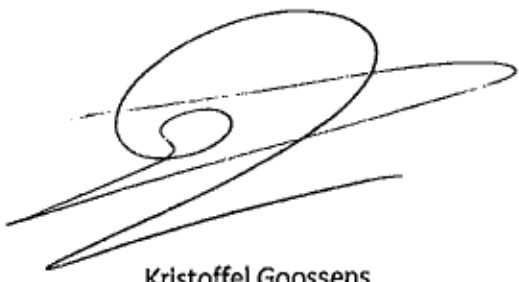
Veroordeelt appellante tot de gedingkosten van de beroepsprocedure, vereffend in hoofde van geïntimeerden (samen) op 4.000,00 EUR rechtsplegingsvergoeding hoger beroep;



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

Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter,
Michel Oosterlinck, raadsheer,
Véronique Matthys, plaatsvervangend raadsheer,

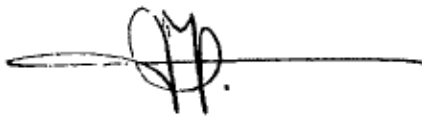
bijgestaan door Kristoffel Goossens, griffier en uitgesproken door de voorzitter in openbare terechtzitting op maandag vijf maart tweeduizend achttien.



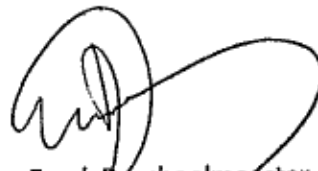
Kristoffel Goossens



Véronique Matthys



Michel Oosterlinck



Frank Deschoolmeester



Eensluidend verklaarde kopie

art. 721,7 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.



Gent, 6/3/2018



C. DE PAUW
Griffier