



011171

Repertoriumnummer 2016/4416
Datum van uitspraak 9 mei 2016
Rolnummer 2015/AR/48

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

- Intellectuele eigendom

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

eerste kamer
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00000440432-0001-0022-01-01-1



2015/AR/48

1. **NV ITEK INTERNATIONAL HOLDING**, met vennootschapszetel gevestigd te 3950 Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71 B en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0883.569.733;
2. **NV OUDE KAZERNE**, met vennootschapszetel gevestigd te 3950 Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71 B en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0465.415.007;
3. **NV ITEK ROTEM**, met vennootschapszetel gevestigd te 3950 Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71 B en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0872.223.010;
4. **NV I-TEK DORMAAL-ZOUTLEEUW**, met vennootschapszetel gevestigd te 3950 Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71 B en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0865.328.189;
5. **NV I-TEK HASSELT**, met vennootschapszetel gevestigd te 3950 Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71 B en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0881.222.729;
6. **NV I-TEK KAULILLE**, met vennootschapszetel gevestigd te 3950 Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71 B en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0866.278.294;
7. **NV I-TEK LEOPOLDSBURG**, met vennootschapszetel gevestigd te 3950 Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71 B en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0874.933.367;
8. vennootschap naar Nederlands recht **ITEK ROERMOND B.V.**, met vennootschapszetel gevestigd in Nederland, te 6041 BL Roermond, Daalakkerweg 28, KvK-nummer 12063389 en vestigingsnummer 18149596;
9. vennootschap naar Nederlands recht **HANDELSONDERNEMING R.S.S. NEDERLAND B.V.**, met vennootschapszetel gevestigd in Nederland, te 6412 PE Heerlen, Beersdalweg 95, KVK-nummer 14125847 en vestigingsnummer 18180671;
10. vennootschap naar Nederlands recht **HANDELSONDERNEMING R.S.S. VENRAY B.V.**, met vennootschapszetel gevestigd in Nederland, te 5803 AM Venray, Keizersveld 19, KvK-nummer 52555542 en vestigingsnummer 22475176;

appellanten,

alle vertegenwoordigd door mr. Thomas Niclaes loco mr. Jan Verlinden, advocaat te 3600 Genk, Grotestraat 122 (ref.: 01401103);

PAGE 01-00000440432-0002-0022-01-01-4



tegen het vonnis van de zevende kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 26 december 2014, aldaar gekend onder nr. A.R. A/14/03721;

tegen:

NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE, met vennootschapszetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 24 en Ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0411.656.320;

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. Axel Naeyaert, advocaat te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 2 (ref.: an/1043);

* * * * *

Gelet op het bestreden vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 26 december 2014, volgens partijen betekend op 23 februari 2015, alsmede het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit hof op 8 januari 2015.

1. De feiten

In het bestreden vonnis werden de ter zake doende feitelijke elementen alsook het voorwerp van de vorderingen uiteengezet, zodat het hof daarnaar verwijst.

Samengevat worden volgende feitelijke elementen in herinnering gebracht:

- de geïntimeerde is fabrikant van fietsen die worden gecommmercialiseerd onder het merk/teken "OXFORD"; zij is houdster van volgende Beneluxmerken: Benelux-beeldmerk OXFORD (inschrijvingsnummer 623532), gedeponeerd op 3 november 1997 in de klasse 12 en Benelux-woordmerk OXFORD (inschrijvingsnummer 948713), gedeponeerd op 17 december 2013 in de klasse 12;
- de appellanten behoren tot de ITEK-groep. Zij baten 8 winkels uit: 5 in België en 3 in Nederland;
- de geïntimeerde stelde vast dat de appellanten reclame maakten voor fietsen voorzien van het teken OXFORD aan zogenaamde dumpingprijzen;
- de geïntimeerde stelde de appellanten aangetekend in gebreke op 14 mei 2013;

PAGE 01-00000440432-0003-0022-01-01-4



- op 4 juni 2013 werden de appellanten in gebreke gesteld door de beroepsfederatie FEDERAUTO;
- bij beschikking van 8 januari 2014 werd toelating verleend om over te gaan tot beschrijving van de vermeende inbreuk;
- het verslag van de deskundige werd overgemaakt aan partijen op 18 maart 2014;
- op 10 april 2014 ging de geïntimeerde over tot dagvaarding.

2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. Op 10 april 2014 werd dagvaarding uitgebracht door de geïntimeerde.

2.2. Bij bestreden vonnis van 26 december 2014 werd(en):

- de vorderingen toelaatbaar en gegrond verklaard in de volgende mate:
 - voor recht werd gezegd dat het gebruik in de Benelux door de appellanten (of één van hen) van het teken OXFORD of een overeenstemmend teken een inbreuk uitmaakt op de rechten van de geïntimeerde op de Benelux-merken "OXFORD" met inschrijvingsnummers 623532 en 948713 in de zin van artikel 2.20.1.a en b BVIE;
 - de staking werd bevolen en het gestaakt houden van vermelde inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per product voorzien van het inbreukmakend teken of per dag dat niet wordt gehandeld conform het vonnis te rekenen vanaf de betekening en met een maximum van 150.000 EUR;
 - de appellanten solidair, *in solidum*, de ene bij gebrek aan de andere, werden veroordeeld tot een provisionele schadevergoeding van 26.020 EUR, meer de gerechtelijke intrest vanaf de datum van uitspraak tot de datum van algehele betaling;
 - de appellanten solidair, *in solidum*, de ene bij gebrek aan de andere, werden veroordeeld (bedrag van de winst genoten op de verkoop van de fietsen voorzien van het inbreukmakend teken), provisioneel begroot op 13.820,55 EUR, meer de gerechtelijke intrest aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van uitspraak tot de datum van algehele betaling;
 - de mededeling aan de geïntimeerde werd bevolen door de achtste, de negende en de tiende appellante van een schriftelijke door een erkende bedrijfsrevisor of registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de opgesomde gegevens on-



der verbeurte van een dwangsom van 2.000 EUR per dag vertraging ingaand zeven werkdagen na betekening van het vonnis en met een maximum van 50.000 EUR;

- de publicatie werd bevolen van het vonnis in het Belang van Limburg binnen de zes weken na betekening ervan op straffe van een dwangsom van 1.000 EUR per dag dat hieraan niet voldaan werd te rekenen vanaf de zevende werkdag na betekening van het vonnis en met een maximum van 50.000 EUR, en aan de geïntimeerde werd toegestaan het vonnis te publiceren op haar webstek gedurende een periode van zes maanden vanaf de betekening van het vonnis;
- het vonnis uitvoerbaar bij voorraad werd verklaard, niettegenstaande verhaal en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement, doch beperkt tot het bevel tot het gestaakt houden en de toekomstige staking;
- het meer en anders gevorderde afgewezen als ongegrond;
- de appellanten solidair, *in solidum*, de ene bij gebrek aan de andere, veroordeeld tot de kosten.

2.3. Het bestreden vonnis werd op 23 februari 2015 betekend.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. Op 8 januari 2015 werd voor de appellanten een verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd.

3.2. De appellanten vragen bij conclusies gefaxt op 3 februari 2016 om:

- het hoger beroep toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- het bestreden vonnis te hervormen;

in hoofdde:

- de vorderingen van de geïntimeerde ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
- de tegenvordering van ITEK ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- de geïntimeerde vervallen te verklaren van het recht op haar Benelux-beeldmerk, gekend onder het nummer 0623532;
- het woordmerk van de geïntimeerde, gekend onder registratienummer 0948713, nietig te



verklaren;

- de geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding;

in ondergeschikte orde:

- de vorderingen van de geïntimeerde ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
- de geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding;

in meest ondergeschikte orde:

- de vorderingen van de geïntimeerde ontvankelijk doch deels ongegrond te verklaren;
- de vordering van de geïntimeerde tot het bekomen van een schadevergoeding ongegrond te verklaren, minstens te herleiden tot 1 EUR provisioneel wegens gebrek aan bewijs;
- de vordering tot winstafdracht van de geïntimeerde ongegrond te verklaren;
- de vordering tot mededeling van stukken door ITEK ongegrond te verklaren, minstens de dwangsom te herleiden en een redelijke termijn te voorzien voor de mededeling van de stukken die relevant zijn;
- de door de geïntimeerde gevorderde kosten gemaakt voor het aanschaffen van twee ESPERIA-fietsen als ongegrond af te wijzen;
- de rechtsplegingsvergoeding te willen herleiden tot het minimumbedrag.

3.3. De geïntimeerde vraagt bij conclusie neergelegd ter griffie op 4 februari 2016 om:

- het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
- het bestreden vonnis te bevestigen met uitzondering van die punten waarvoor incidenteel beroep wordt ingesteld;
- het incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- de appellanten te veroordelen *solidair, in solidum*, de ene bij gebrek aan de andere, tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 79.450 EUR, meer de wettelijke rente vanaf 18 augustus 2013 tot de datum van algehele betaling;
- de appellanten te veroordelen *solidair, in solidum*, de ene bij gebrek aan de andere, tot afdracht van de winst genoten op de verkoop van de fietsen voorzien van het inbreuk-



makend teken, provisioneel begroot op 41.207 EUR, meer de wettelijke rente vanaf 18 augustus 2013 tot de datum van algehele betaling;

- de achtste, de negende en de tiende appellante te veroordelen tot mededeling van een schriftelijke door een erkende bedrijfsrevisor of registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de gegevens zoals opgesomd in conclusies onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 EUR per dag vertraging, ingaand zeven werkdagen na betekening van het tussen te komen arrest met een maximum van 50.000 EUR;
- alleszins, de appellanten te veroordelen tot de kosten.

4. Beoordeling

4.1. Ontvankelijkheid van het hoger beroep en het incidenteel beroep

Ontvankelijkheid en toelaatbaarheid zijn twee begrippen die dezelfde lading dekken.

Er worden geen argumenten aangaande een mogelijk onontvankelijk hoger beroep voorgedragen.

Het hoger beroep komt, naar vorm en termijn, onontvankelijk voor.

Hetzelfde geldt met betrekking tot het incidenteel beroep.

4.2. Grond van de betwisting

4.2.1. Vervallenverklaring van het Benelux-beeldmerk nr. 623532 ?

De appellanten handhaven in hoger beroep hun vordering op grond van artikel 2.26.2.a BVIE (verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom). Zij beweren dat de geïntimeerde gedurende een periode van meer dan tien jaar geen gebruik heeft gemaakt van het beeldmerk.

Artikel 2.26.2.a BVIE bepaalt:

"2.26. Verval van recht

1. (...)

2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of de diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of



Normaal gebruik

De appellanten beweren dat het beeldmerk niet gebruikt wordt op een wijze die zichtbaar is voor de eindgebruiker. Ze erkennen wel dat het beeldmerk gebruikt wordt in de communicatie met professionele tussenpersonen.

Terecht haalt de geïntimeerde aan dat het niet vereist is dat de eindgebruiker het merk kan waarnemen.

Het normaal gebruik in de distributiemarkt is voldoende voor het rechtsinstandhoudend gebruik.

Een afbeelding van het beeldmerk op verpakking, catalogi, publiciteitsmateriaal of facturen voor de fietsen is afdoende als normaal gebruik van het merk.

De appellanten beweren nog dat het beeldmerk moet vervallen worden verklaard omdat het niet zou worden gebruikt zoals geregistreerd.

De geïntimeerde verwijst terecht naar artikel 2.26.3.a BVIE dat bepaalt:

*“Voor de toepassing van lid 2, sub a wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:
a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd.”*

Met de geïntimeerde is het hof van oordeel dat uit een vergelijking van het beeldmerk zoals geregistreerd (stuk 2 van de bundel van de geïntimeerde) en de stukken in verband met het gebruik (stukken 16 van de bundel van de geïntimeerde) blijkt dat het beeldmerk wordt gebruikt zoals het werd geregistreerd.

De wijziging in de concrete gebruikscontext (op het briefpapier of briefomslagen) dat onderaan in het wiel de identificatiegegevens van de geïntimeerde worden vermeld, is geen wijziging die het onderscheidend vermogen van het beeldmerk wijzigt.

De eerste rechter oordeelde terecht dat de geïntimeerde het normaal gebruik van het beeldmerk in een aangepaste vorm in catalogi vanaf 1989 tot nu voldoende bewijst. Zolang de aanpassingen niet visueel aanzienlijk zijn, kan het gebruik van het aangepaste merk worden beschouwd als het gebruik van het merk zoals ingeschreven.

De vordering tot vervallenverklaring blijft in hoger beroep afgewezen.



4.2.2. Nietigverklaring van het Benelux-woordmerk "OXFORD" nr. 948713

Depot te kwader trouw

Artikel 2.4.f.1 BVIE bepaalt:

"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 van soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;"

De appellanten houden voor dat de geïntimeerde het merk te kwader trouw heeft gedeponeerd.

De eerste rechter oordeelde terecht dat de nietigheidsvordering op grond van artikel 2.4.f BVIE diende te worden afgewezen als ongegrond.

De bewijslast van het bestaan van de kwade trouw berust bij de appellanten. De geïntimeerde wordt geacht te goeder trouw te zijn.

Weten dat een derde een overeenstemmend teken zou gebruiken op de markt is op zich onvoldoende – zoals de eerste rechter terecht oordeelde – om kwade trouw aan te nemen.

Kwade trouw kan hier inderdaad niet aanvaard worden op grond van volgende beweegredenen:

De geïntimeerde, geconfronteerd zijnde met de merkinbreuk en anticiperend op een mogelijke argumentatie omtrent vervallenverklaring (doch voorafgaand het effectief instellen ervan of ter kennis te zijn gebracht) is overgegaan tot het deponeren van het dominant onderdeel van haar beeldmerk: het woordgedeelte "OXFORD".

De geïntimeerde merkt terecht op dat dit kaderde in een goed ondernemingsbeleid.

De geïntimeerde verkoopt immers al fietsen onder het merk "OXFORD" sinds 1926 (stukken 4 t.e.m. 14 van de bundel van de geïntimeerde).

Het depot van het aanvullend woordmerk, zo houdt de geïntimeerde voor, is ingegeven door de overweging dat een woordmerk een ruimere beschermingsomvang biedt dan een beeldmerk en ook stabiel is.



Dit komt plausibel voor.

De appellanten beweren dat ESPERIA sinds 1991 fietsen onder het merk "OXFORD" verkoopt. Zij leggen een folder uit 1991 voor (stuk 2 A van de bundel van de appellanten).

Terecht bemerkt de geïntimeerde dat dit nog geen bewijs is dat "OXFORD" binnen de Benelux door ESPERIA werd gebruikt. Evenmin kan daaruit worden afgeleid dat fietsen werden verkocht in de Benelux in en na 1991.

Uit de twee facturen van 1998 die door de appellanten worden voorgebracht (stukken 2 B van de bundel van de appellanten) kan niet worden afgeleid dat deze fietsen effectief in de Benelux in het economisch verkeer werden gebracht.

Terecht doet de geïntimeerde gelden dat in dat geval dit een inbreuk zou geweest zijn op haar beeldmerk.

Beweerde kwade trouw in hoofde van de geïntimeerde wordt ook in hoger beroep niet aangenomen.

Nietigheid op grond van artikel 2.11.1.c BVIE

Artikel 2.11.1.c BVIE bepaalt:

"Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

...

c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;"

Voormeld artikel heeft betrekking op de absolute weigeringsgronden voor het bureau.

Artikel 2.28 BVIE bepaalt:

"1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:

...

c. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

...



2. De rechter kan oordelen dat de werken zoals bedoeld in lid 1, sub b, c en d, na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen."

Volgens de appellanten zou het merk "OXFORD" geen merk kunnen vormen omdat het een plaatsnaam is.

De eerste rechter oordeelde zeer terecht dat het gegeven dat het begrip "OXFORD" een plaatsnaam betreft, op zich niet met zich brengt dat dit niet zou mogen gebruikt worden als merk voor fietsen.

De eerste rechter vervolgde terecht dat de appellanten onvoldoende aantonen dat de plaatsnaam "OXFORD" in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht of redelijkerwijze te verwachten is dat dit in de toekomst zal gebeuren.

De gemiddelde consument van fietsen in de Benelux zal niet spontaan een verband leggen tussen "OXFORD" en fietsen.

De toeristenbrochure waarbij "OXFORD" wordt geprezen als fietsvriendelijke stad is geen reden om hier de nietigheid op grond van artikel 2.28 BVIE uit te spreken.

Het merk "OXFORD" voor fietsen is een fantasiebenaming en heeft een onderscheidend vermogen voor fietsen.

De nietigheidsvordering op grond van artikel 2.28 BVIE blijft dan ook in hoger beroep ongegrond.

4.2.3. De merkinbreuk

4.2.3.1. Inbreuk en stakingsbevel

Artikel 2.20.1 BVIE bepaalt:

"1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;"



Inbreuk op het woordmerk nr. 948713

De geïntimeerde kan zich op grond van haar Benelux-woordmerk "OXFORD" verzetten tegen het gebruik door de appellanten van een identiek teken voor identieke producten.

Deze inbreuk wordt door de appellanten niet ernstig betwist.

De vordering op grond van artikel 2.20.1 BVIE met betrekking tot het woordmerk blijft in hoger beroep gegrond.

Inbreuk op het beeldmerk nr. 623532

Met de eerste rechter is ook dit hof van oordeel dat de appellanten een inbreuk plegen op het beeldmerk van de geïntimeerde.

De geïntimeerde kan zich verzetten tegen het gebruik door de appellanten van het teken "OXFORD" op grond van artikel 2.20.1.b BVIE.

Er is geen betwisting dat het gebruikte teken wordt gebruikt in het economisch verkeer en dit voor dezelfde of soortgelijke producten.

Het door de geïntimeerde ingeroepen beeldmerk is een complex merk dat bestaat uit een woordgedeelte "OXFORD" en een figuratief gedeelte, zijnde de afbeelding van een fietswiel.

Anders dan de appellanten is het hof van oordeel dat het woordgedeelte het dominante element is van het beeldmerk.

Dat het woordmerk "OXFORD" sporadisch klaarblijkelijk werd vervangen door "VAN DEN BERGHE NV", doet daaraan geen afbreuk.

De appellanten maken gebruik van het woord "OXFORD", dat op een prominente wijze wordt aangebracht op de middelste buis van de fiets.

Het woord "ESPERIA" is ook aangebracht op de fiets maar op een andere plaats dan het woord "OXFORD" en in kleinere letters.

Met de geïntimeerde is het hof dan ook van oordeel dat bij de vergelijking niet moet worden uitgegaan van de combinatie "ESPERIA OXFORD".

Het woord "OXFORD" is het gemene element in de conflicterende tekens dat de appellanten tevens gebruiken in de publiciteit (zonder zelfs het woord "ESPERIA").

Het woord "OXFORD" is niet beschrijvend voor fietsen.



De bewering van de appellanten dat het teken "OXFORD" (enkel) gebruikt wordt om het model van fiets aan te duiden en niet als merk, doet geen afbreuk aan voorgaande.

Het is voor weinig betwisting vatbaar – en dit in tegenstelling tot wat de appellanten beweren – dat de overeenstemming tussen de conflicterende tekens zich situeert zowel op auditief, visueel als begripsmatig vlak.

Het gemene element "OXFORD" is identiek.

De gemiddelde consument zal eerder aanhaken bij het woordelement "OXFORD" dan bij de afbeelding van de fiets.

Gelet op de hoge mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken en de identiteit van de producten kan het relevante publiek denken dat de fietsen aangeboden door de appellanten afkomstig zijn van de geïntimeerde, minstens een met haar verbonden onderneming.

Er is wel degelijk verwarringsgevaar.

Rechtsmisbruik

De appellanten beweren dat de geïntimeerde rechtsmisbruik zou plegen.

Van rechtsmisbruik is sprake wanneer een recht wordt uitgeoefend met enkel de bedoeling te schaden, of op een wijze die de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dit recht door een voorzichtig en bedachtzaam persoon.

Rechtsmisbruik in hoofde van de geïntimeerde wordt hier niet aangenomen.

Dat de appellanten reeds lang het teken zouden gebruikt hebben, neemt niet weg dat zij een inbreuk hebben gepleegd.

Dat de geïntimeerde geen enkele poging zou hebben ondernomen om de zaak in der minne te regelen, kan op zich evenmin rechtsmisbruik in haar hoofde uitmaken.

De geïntimeerde benadrukt trouwens dat zelfs na het beslag inzake namaak, de appellanten gewoon verdergingen met het plegen van de inbreuk.

Plaats van herkomst

De appellanten beweren dat er geen sprake is van een inbreuk omdat "OXFORD" een geografische benaming is en dus de plaats van herkomst van haar fietsen zou aanduiden.



Zij verwijzen naar artikel 2.23.1. BVIE dat bepaalt:

“Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde:

...

b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;”

Het is duidelijk dat de appellanten het teken “OXFORD” niet gebruiken als de plaats van herkomst maar wel als fantasiebenaming.

Slotsum van voorgaande is dat inbreuk en het stakingsbevel gegeven door de eerste rechter worden bevestigd.

4.2.3.2. De schadevergoeding

De eerste rechter benadrukte terecht dat schadevergoeding doorgaans wordt berekend door het bepalen van de gederfde winst (in hoofde van de schadelijder) en het geleden verlies.

Wat de gederfde winst betreft, vordert de geïntimeerde 150 EUR per fiets.

De eerste rechter begrootte deze op 40 EUR per fiets.

De geïntimeerde tekent dan ook **incidenteel beroep** aan op dat vlak.

Voor het aantal fietsen, 463 fietsen, verwijst de geïntimeerde naar het deskundigenverslag.

Voor de gemiddelde winstmarge verwijst de geïntimeerde naar de bevindingen van bedrijfsrevisor Dirk Osaer (stuk 18 van de bundel van de geïntimeerde).

De geïntimeerde wordt gevolgd waar zij voorhoudt dat de marktpenetratiemogelijkheden beperkt worden door het onrechtmatig gedrag van de appellanten.

Het niet-actief zijn in het territorium waar de appellanten actief zijn kan hier dan ook geen element zijn in het nadeel van de geïntimeerde bij de berekening van de gederfde winst.

Voor de berekening van 150 EUR per fiets verwijst de geïntimeerde – zoals reeds gezegd – naar een berekening van de bedrijfsrevisor.

Deze bedrijfsrevisor ging uit van een berekening aan de hand van de boekhouding.



De gemiddelde winstmarge per inbreukmakende fiets voor de appellanten bedraagt volgens de deskundige 110 EUR.

Het gevorderde bedrag van 150 EUR/fiets komt verantwoord voor.

De gedeelde winst van de geïntimeerde berekend als volgt: 463 fietsen x 150 EUR/ fiets = 69.450 EUR wordt toegekend.

Het geleden nadeel

Met de eerste rechter is het hof van oordeel dat de geïntimeerde het aannemelijk maakt dat de fietsen die worden aangeboden onder het inbreukmakend teken aan prijzen die lager zijn, het imago van het merk "OXFORD" aantasten alsook het exclusieve karakter ervan.

Dit nadeel moet ook niet overdreven worden.

Het bedrag zoals door de eerste rechter in billijkheid begroot op 7.500 EUR, volstaat.

Als schadevergoeding komt aan de geïntimeerde toe: 69.450 EUR + 7.500 EUR = **76.950 EUR**.

Het feitelijke gegeven dat het woordmerk pas werd ingeschreven in 2013, doet geen afbreuk aan voorgaande berekening.

De appellanten plegen niet alleen een inbreuk op het woordmerk maar ook op het beeldmerk dat werd ingeschreven op 3 november 1997.

Aan de geïntimeerde kan intrest worden toegekend vanaf de gemiddelde datum: 14 augustus 2013 (fietsen verkocht in de periode van 12 maart 2013 = dag van levering van inbreukmakende fietsen door ESPERIA aan de appellanten tot 16 januari 2014 = dag van uitvoering verrichtingen beslag inzake namaak).

4.2.3.3. Winstafdracht

Artikel 2.21.4 BVIE bepaalt:

"Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouders een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 2.20.1 bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af."

Het hof treedt de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter hier bij.



Deze wordt hieronder nog herhaald als volgt:

Het moedwillige karakter van de door de appellanten gemaakte inbreuken wordt aangenomen.

Volgende elementen zijn daarbij belangrijk:

- de damesfietsen zijn in de catalogus van producent ESPERIA voorzien van de modelaanduiding "DEVON". De "DEVON"-fietsen worden echter op de Benelux-markt gebracht onder het teken "OXFORD". Deze "DEVON"-fietsen zijn niet terug te vinden in de catalogus van ESPERIA met aanduiding "OXFORD". Daaruit valt af te leiden dat met deze aangepaste modelbenaming de appellanten moedwillig de fietsen als "OXFORD"-fietsen hebben kenbaar willen maken;
- in de publicitaire communicatie wordt het begrip "OXFORD" los gebruikt van enige verwijzing naar de eigenlijke producent ESPERIA. De fietsen worden te koop aangeboden als "OXFORD"-heren- of damesfietsen. Dit is opmerkelijk omdat in dezelfde communicatie met betrekking tot het te koop aanbieden van fietsen wordt verwezen naar de eigenlijke merken: GIANT, GAZELLE, enz. Voor de "OXFORD"-fietsen wordt niet verwezen naar het eigenlijke merk ESPERIA;
- ook de plaats waar het begrip "OXFORD" wordt gebruikt, versterkt nog het voorgaande en wijst op het moedwillige karakter van de inbreuken, namelijk op de schuinoplopende buis waar doorgaans het basismerk van de fiets is terug te vinden.

Wat de berekening van de winstafdracht betreft:

De geïntimeerde verwijst voor de berekening naar het deskundigenverslag.

De deskundige heeft na onderzoek de winst van de appellanten begroot op 41.207 EUR.

De eerste rechter kwam op een bedrag van 15 % van de omzet (15 % van 92.137 EUR = 13.820,55 EUR).

Uit het deskundigenverslag (op bladzijde 15) blijkt dat het ging om een brutomarge van 41.207 EUR.

De eerste rechter oordeelde terecht dat voor de berekening van de winstafdracht de brutowinst niet wordt aanvaard. Van de brutowinst dienen de zogenaamde indrukbare kosten te worden afgetrokken.

Het feit dat de appellanten hier medewerking weigeren om concrete bewijsstukken voor te brengen is op zich onvoldoende om de brutowinst toe te kennen.



Vermits desbetreffende geen concrete becijfering wordt voorgebracht, wordt de begroting zoals door de eerste rechter gedaan door het hof weerhouden: 15 % van 92.137 EUR = **13.820,55 EUR.**

Wat de intrest betreft:

Aan de geïntimeerde kan intrest worden toegekend vanaf de gemiddelde datum: 14 augustus 2013 (zie hiervoor).

De appellanten beweren ten onrechte dat deze post dubbel gebruik zou uitmaken met de gedeerde winst bij de berekening van de schadevergoeding.

Dit is niet correct.

De gedeerde winst bij de begroting van de schadevergoeding, is deze in hoofde van de merkhouders.

De winstafdracht is de winst genoten in hoofde van de inbreukmaker.

4.2.3.4. Informatieplicht

Artikel 2.22.4 BVIE bepaalt:

“De rechter kan op vordering van de merkhouders in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen en diensten, waarmee de inbreuk is gepleegd, aan de merkhouders mede te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.”

Zoals ook de eerste rechter oordeelt het hof dat de gevraagde maatregel niet disproportioneel is in het licht van de inbreuk.

De termijn voor het in werking treden van de maatregel wordt echter bepaald op één maand na de betekening van het arrest.

De vergetelheid van de eerste rechter, zoals door de geïntimeerde in conclusies op bladzijde 20 aangehaald, kan worden rechtgezet zoals hierna bepaald.



4.2.3.5. Publicatie

Artikel 2.22.7 BVIE bepaalt:

“De rechter kan op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen.”

De bevolen publiciteitsmaatregel van de eerste rechter wordt bevestigd.

Zijn oordeelkundige redengeving wordt door het hof bijgetreden.

Er dient benadrukt te worden dat enkel een publicatie in het dagblad een beperking kan inhouden van de verdere schadelijke uitwerking van de campagne van de appellanten.

In tegenstelling tot wat de appellanten beweren is deze maatregel geenszins strijdig met de normale uitoefening van haar rechten door de geïntimeerde.

4.3. De gerechtskosten

De eerste rechter beperkte de rechtsplegingsvergoeding tot het basisbedrag van 5.500 EUR.

Er is geen gegronde reden om de appellanten enkel tot het minimumbedrag te veroordelen, zoals zij vragen.

Dat de bedragen zoals gevorderd niet geheel worden toegekend en het woordmerk pas werd geregistreerd in 2013, zijn hier dan ook niet afdoende om aan het verzoek van de appellanten te voldoen.

De kosten van de aanschaf van twee inbreukmakende fietsen werden terecht door de eerste rechter afgewezen.

Door de geïntimeerde worden geen afdoende argumenten aangehaald om anders te oordelen.

De aankoop van die fietsen diende ter onderbouwing van de argumentatie van de geïntimeerde.

Deze maken geen gerechtskosten uit die verhaalbaar zijn op de appellanten.

De expeditiekosten kunnen hier evenmin verhaald worden.

De kosten van expeditie van het bestreden vonnis zijn geen kosten in de zin van artikel 1017 Ger. W. waarin de in het ongelijk gestelde partij verwezen wordt, maar kosten van tenuit-



voerlegging in de zin van artikel 1024 Ger. W.

De overige argumenten en middelen van partijen nopen niet tot een andere besluitvorming van het hof.

4.4. Besluit

Het hoger beroep van de appellanten is ontvankelijk doch ongegrond.

Het incidenteel beroep van de geïntimeerde is ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond.

Het bestreden vonnis wordt bevestigd waar dit:

- de vorderingen toelaatbaar verklaarde;
- voor recht zegde dat het gebruik in de Benelux door de appellanten – of één van hen – van het teken “OXFORD” of een overeenstemmend teken een inbreuk uitmaakt op de rechten van de geïntimeerde op de Benelux-merken “OXFORD” met inschrijvingsnummers 948713 en 623532 in de zin van artikel 2.20.1.a en b BVIE;
- de staking beval het gestaakt houden van vermelde inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR/product voorzien van het inbreukmakend teken of per dag dat niet wordt gehandeld conform het bestreden vonnis. De termijn wordt wel gerekend vanaf de betekening van dit arrest met een maximum van 150.000 EUR;
- de mededeling aan de geïntimeerde beval door de achtste, de negende en de tiende appellante van een schriftelijke door een erkende bedrijfsrevisor of registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de gegevens zoals opgenomen in het bestreden vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 EUR/dag vertraging evenwel ingaande één maand na de betekening van dit arrest en met een maximum van 50.000 EUR met dien verstande dat ook de gemaakte bruto- en nettowinst als gevolg van de verkoop van de inbreukmakende producten aan de lijst van het bestreden vonnis wordt toegevoegd;
- de publicatie beval op straffe van een dwangsom evenwel te rekenen vanaf één maand na de betekening van het arrest met een maximum van 50.000 EUR.

Het bestreden vonnis wordt hervormd in zover dat:

- de appellanten solidair worden veroordeeld om aan de geïntimeerde te betalen een provisionele schadevergoeding begroot op **76.950 EUR**, meer de vergoedende intrest vanaf 14 augustus 2013 tot de datum van de algehele betaling;



- de appellanten solidair worden veroordeeld tot betaling aan de geïntimeerde van **13.820,55 EUR**, meer de vergoedende intrest vanaf 14 augustus 2013 tot op de datum van de algehele betaling.

5. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof:

- verwerpt alle andersluidende en meeromvattende conclusies als ongegrond, niet ter zake dienstig en/of overbodig;
- verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond;
- verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond als volgt:
 - veroordeelt de appellanten solidair tot betaling aan de geïntimeerde van een provisionele schadevergoeding van 76.950 EUR, meer de vergoedende intrest vanaf 14 augustus 2013 tot de datum van de algehele betaling;
 - veroordeelt de appellanten solidair tot betaling aan de geïntimeerde van 13.820,55 EUR, meer de vergoedende intrest vanaf 14 augustus 2013 tot de datum van de algehele betaling;
 - veroordeelt de achtste, de negende en de tiende appellante tevens tot mededeling van de gemaakte bruto- en nettowinst als gevolg van de verkoop van de inbreukmakende producten binnen de maand na de betekening van het arrest;
- bevestigt voor het overige het bestreden vonnis met dien verstande dat de opgelegde dwangsommen en publicatie te rekenen zijn vanaf één maand na de betekening van dit arrest;
- verwijst de appellanten tot de kosten van hoger beroep en vereffent deze aan de zijde van de geïntimeerde gevallen kosten als volgt:

rechtsplegingsvergoeding hoger beroep:	5.500 EUR
--	-----------
- wijst het meer en/of anders gevorderde af.



Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **NEGEN MEI TWEEDEUZEND ZESTIEN**
door:

M. BLEYENBERGH

raadsheer, dd. voorzitter

B. CATTOIR

raadsheer

R. LYEN


raadsheer

G. VELTMANS

griffier



G. VELTMANS



R. LYEN



B. CATTOIR



M. BLEYENBERGH

