

Hof van Cassatie van België 2 november 2017, IEFbe 2409 (Impro tegen Xerox)

Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. C.16.0083.N

IMPRO EUROPE ebvba, met zetel te 2140 Antwerpen, Noordersingel 11,
eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat, 3, waar de eiseres woonplaats
kiest,

tegen

1. **XEROX CORPORATION**, vennootschap naar het recht van de Verenigde
Staten van Amerika, met zetel te 06856-4505 Connecticut (VSA), Norwalk,
45 Glover Avenue,

2. **XEROX nv**, met zetel te 1930 Zaventem, Wezembeekstraat 5,

verweersters,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 1000 Brussel, Bergstraat 11, waar de verweersters woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 20 oktober 2015.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 31 juli 2017 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Sectievoorzitter Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Artikel 9.1, a), van de Verordening 207/2009/EG van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: Gemeenschapsverordening) bepaalt dat het Gemeenschapsmerk de houder een uitsluitend recht geeft. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden, dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is.

Artikel 2.20.1, a), van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) voorziet in een overeenkomstige bepaling met betrekking tot het Benelux-merk.

Artikel 13.1 Gemeenschapsverordening, getiteld “*uitputting van het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht*”, bepaalt dat het aan het Gemeenschapsmerk

verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Artikel 2.23.3 BVIE voorziet in een overeenkomstige uitputtingsregel met betrekking tot het Benelux-merk.

2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 30 november 2004, C-16/03, *Peak Holding*, een uitlegging gegeven van het begrip “*in de handel zijn gebracht*”, gehanteerd in artikel 7.1 van de Richtlijn 98/104/EEG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht, dat in wezen overeenstemt met artikel 13.1 Gemeenschapsverordening.

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie is dit begrip een beslissend element voor de uitdoving van het uitsluitend recht van de merkhouder, zodat het een eenvormige uitlegging moet krijgen in de Unierechtsorde (r.o. 31 en 32).

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de merkhouder, wanneer hij van zijn merk voorziene waren in de EER aan een derde verkoopt, deze waren in de handel brengt in de zin van artikel 7.1 van de richtlijn (r.o. 39).

Een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, put de uitsluitende rechten van de merkhouder uit, meer in het bijzonder het recht om een derde te verbieden de waren door te verkopen (r.o. 40).

Wanneer de merkhouder aldus zijn waren in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is ze te verkopen, brengt hij deze waren evenwel niet in de handel in de zin van artikel 7.1 van voormelde richtlijn (r.o. 41 en 44).

Dergelijke handelingen verlenen derden immers niet het recht om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Zij stellen de merkhouder niet in staat de economische waarde van het merk te realiseren. Zelfs na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren (r.o. 42).

3. Uit deze rechtspraak volgt kennelijk dat het door de merkhouders in de Gemeenschap in de handel brengen in de zin van artikel 13.1 Gemeenschapsverordening een effectieve verkoop van de waren door de merkhouders veronderstelt, die de merkhouders in staat stelt de economische waarde van het merk te realiseren. Dit houdt een overdracht in aan derden van het recht om over de van het merk voorziene waren te beschikken.

4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de enkele omstandigheid dat een merkhouders zich de mogelijkheid voorbehoudt om het overschot van de in het kader van een onderhoudscontract onder eigendomsvoorbehoud ter beschikking gestelde, maar niet-terugbezorgde verbruiksgoederen te factureren, inhoudt dat deze goederen in de handel werden gebracht, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

5. De appelrechter oordeelt dat de tweede verweerder de verbruiksgoederen, die zij ter beschikking heeft gesteld van de eindgebruiker in een onderhoudscontract, niet in de handel heeft gebracht, op de grond dat:

- de ter beschikkingstelling van verbruiksgoederen contractueel en *in concreto* een dienst is die geleverd wordt in het kader van een onderhoudscontract;
- de ter beschikkingstelling gebeurt onder eigendomsvoorbehoud;
- de geleverde verbruiksgoederen eigendom blijven van de tweede verweerder tot ze daadwerkelijk verbruikt worden;
- de eindgebruiker de goederen moet terugbezorgen in de hypothese dat zij niet worden gebruikt.

6. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, kan de uitsluitende mogelijkheid tot facturatie door de tweede verweerder van de niet-terugbezorgde verbruiksgoederen, niet worden gelijkgesteld met het in de handel brengen van deze verbruiksgoederen.

7. De appelrechter doet aldus uitspraak zoals hij had moeten doen ongeacht of hij de aangevoerde miskennis van bewijskracht van akten al dan niet heeft begaan. Hieruit volgt dat de aangevoerde miskennis van de bewijskracht zonder belang is.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.

8. In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van de artikelen 9.1, a), en 13.1 Gemeenschapsverordening, 2.20.1, a), en 2.23.3 BVIE en de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is het afgeleid en mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 817,76 euro.

Dit arrest is geweest te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 2 november 2017 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

V. Kosynsky

K. Moens

B. Wylleman

K. Mestdagh

A. Smetryns

E. Dirix

Verzoekschrift

Elektronische versie niet beschikbaar

NIET VERBETERDE KOPIE