

000228

Repertoriumnummer 2018/434
Datum van uitspraak 15 januari 2018
Rolnummer 2016/AR/230

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
appellante		
op 26/02/2018	op	op
€ 30,00	€	€
BUR 1025	BUR	BUR

Voorziening in cassatie dd. 4 juni 2018 (C.18.0235.V)
 Voorziening in cassatie uitspraak op 10 mei 2018.

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Eindarrest
- Intellectuele eigendom

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

kamer B1
burgerlijke zaken

Aangeboden op 18 JAN 2018
Niet te registreren Goraya Kozels

COVER 01-00001015667-0001-0010-01-01-1



2016/AR/230

BVBA ROBERTINO MAZARA, met vennootschapszetel gevestigd te 9308 Aalst (Gijzegem), Steenweg naar Oudegem 167 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nr. 0862.447.388;

appellante,

vertegenwoordigd door mr. Thomas Poels-Ryckeboer in eigen naam en tevens loco mr. Frederik Cornette, beiden advocaat te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 3 (ref.: FC 82132009);

tegen het vonnis van de 18^e kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 17 december 2015 en voor zover als nodig ook tegen het (tussen)vonnis van de 7^e kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 3 april 2015, aldaar gekend onder nr. A.R. A/14/03001;

tegen:

NV THE BELIZIA SHOE, met vennootschapszetel gevestigd te 3740 Bilzen, Zeepstraat 29 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nr. 0400.930.494, welke partij het geding vrijwillig heeft hervat in opvolging van de vennootschap naar Tsjechisch recht PRABOS PLUS a.s., met vennootschapszetel gevestigd in Tsjechië, te 763 21 Slavicin, Komenského 9;

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. Jan Coninx, advocaat te 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 105 (ref.: 01404007 JC JC – PRABOS (HERVATTING DOOR BELIZIA SHOE) / MAZARA);

* * * * *

1. De feiten

De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vorderingen van de appellante worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden eindvonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 17 december 2015. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen.

PAGE 01-00001015667-0002-0010-01-01-4



Samengevat komen de feiten erop neer dat de appellante meent dat de geïntimeerde sedert de vijf jaar die voorafgingen aan de gedinginleidende dagvaarding geen normaal gebruik maakte van het Beneluxgedeelte van het internationale woordmerk CEBO met inschrijvingsnummer 274774 voor de waren in klasse 25 "*allerlei schoeisel*" en het internationaal beeldmerk met inschrijvingsnummer 298909 voor de waren in klasse 3 "*schoensmeer*" en klasse 25.

Daarom maakt ze tegenover de geïntimeerde aanspraak op de vervallenverklaring van de merken. Haar vordering in dit verband werd bij verstekvonnis van de rechtbank van koop-handel te Antwerpen van 5 februari 2014 gegrond verklaard.

2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. Bij exploot van 7 april 2014 tekent de geïntimeerde verzet aan tegen het verstekvonnis van 5 februari 2014.

2.2. Het bestreden tussenvonnis van 3 april 2015:

- stelt de appellante in de mogelijkheid om bijkomende gegevens bij te brengen ter ondersteuning van het feit dat ze als belanghebbende in de zin van artikel 2.27, 1 van het Beneluxverdrag inzake Intellectuele Eigendom zou moeten worden beschouwd;
- stelt de geïntimeerde in de mogelijkheid de concrete documenten waarnaar curator Miroslav Sládek in zijn verklaring van 15 mei 2014 verwijst, bij te brengen;
- zendt de zaak naar de bijzondere rol.

2.3. Het bestreden eindvonnis van 17 december 2015:

- verklaart het verzet toelaatbaar en gegrond;
- vernietigt het verstekvonnis;
- doet opnieuw recht als volgt:
- verklaart de oorspronkelijke vordering van de appellante toelaatbaar en gegrond als volgt:
- stelt de vervallenverklaring vast in de Benelux van het internationaal merk ingeschreven onder het nummer 298909 wat betreft klasse 3 en beveelt de doorhaling ervan wat betreft de Benelux en klasse 3;



- verklaart het vonnis voorlopig uitvoerbaar;
- veroordeelt de geïntimeerde tot de kosten van het geding.

2.4. De appellante tekent tegen beide voormelde vonnissen beperkt hoger beroep aan bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof op 3 februari 2016.

De geïntimeerde tekent tegen het eindvonnis van 17 december 2015 beperkt incidenteel beroep aan bij conclusie neergelegd ter griffie van het hof op 30 september 2016.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. De appellante vordert in haar op 30 januari 2017 ter griffie neergelegde conclusie:

- het hoger beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren;
- het bestreden eindvonnis van 17 december 2015 en, voor zover als nodig het bestreden tussenvonnis van 3 april 2015, te hervormen;
- opnieuw te oordelen als volgt:
- akte te nemen van de wijziging van haar oorspronkelijke vordering ingevolge de gedinghervatting;
- haar vordering toelaatbaar en gegrond te verklaren;
- te zeggen voor recht dat er gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt in de zin van artikel 2.26 BVIE van de internationale merken met inschrijvingsnummers 274774A en 298909;
- te zeggen voor recht dat de inschrijving van deze internationale merken met inschrijvingsnummers 274774A en 298909 vervallen is en zodoende ambtshalve de doorhaling van deze inschrijvingen uit te spreken op grond van artikel 4.5.3 BVIE;
- de geïntimeerde te veroordelen tot de proceskosten van beide aanleggen.

3.2. De geïntimeerde vordert in haar op 30 september 2016 ter griffie neergelegde conclusie:

- akte ten verlenen van de vrijwillige hervatting van het geding door de NV The Belizia Shoe in opvolging van Prabos Plus a.s., en dit volgens de laatste gedingstukken;



- te zeggen voor recht dat er wat betreft klasse 25 normaal gebruik is gemaakt in de zin van artikel 2.26 BVIE van het Beneluxgedeelte van de internationale merken met inschrijvingsnummers 274774 en 298909, en derhalve te zeggen voor recht dat deze internationale merken niet vervallen zijn voor klasse 25, en het bestreden vonnis aldus te bevestigen;
- het incidenteel beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren;
- de appellante te veroordelen tot de kosten van beide aanleggen.

4. Beoordeling

4.1. De tijdigheid, de regelmatigheid en de toelaatbaarheid van het hoger beroep

Het hof heeft kennis genomen van de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder de bestreden vonnissen, waarvan geen akte van betekening wordt voorgelegd, en stelt vast dat:

- door de appellante tegen deze vonnissen tijdig, regelmatig naar vorm en op toelaatbare wijze beperkt hoger beroep werd aangetekend bij haar op 3 februari 2016 ter griffie van het hof neergelegd verzoekschrift tot hoger beroep;
- door de geïntimeerde tegen het vonnis van 17 december 2015 tijdig, regelmatig naar vorm en op toelaatbare wijze beperkt incidenteel beroep werd aangetekend bij haar op 30 september 2016 ter griffie van het hof neergelegde conclusie.

4.2. De grond van de betwisting

4.2.1. De appellante vordert de vervallenverklaring in de Benelux van de internationale merken met inschrijvingsnummers 274774A en 298909 op grond van artikel 2.26, tweede lid a BVIE (geen normaal gebruik over een opeenvolgende periode van vijf jaren).

4.2.2. Artikel 2.26, tweede lid, a BVIE luidt als volgt:

“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 diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

b.

...”



4.2.3. Het hof oordeelt dat uit de door de geïntimeerde voorgelegde stukken blijkt dat er aanzienlijke aantallen “CEBO”-schoenen in de Benelux werden verkocht tussen 2009 en 2013, zijnde de jaren die voorafgingen aan de dagvaarding.

Die verkoop geschiedde evenwel niet door de vennootschap naar Tsjechisch recht Svit a.s. Zlín, die merkhouder was tot het merk door haar curator (aangesteld op 13 september 2000) werd overgedragen aan de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s., noch door deze laatste, maar door de NV The Belizia Shoe, die hangende de procedure in hoger beroep het geding hervatte in opvolging van de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. Van een gebruik door de merkhouder zelf in een ononderbroken periode van vijf jaar is er bijgevolg geen sprake.

4.2.4. Krachtens artikel 2.26.3 BVIE kan als gebruik worden beschouwd het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

Volgens de appellante zou er hier geen sprake zijn van gebruik van het merk in de zin van artikel 2.26.3 BVIE omdat niet blijkt dat het gebruik van het merk door de NV The Belizia Shoe gebeurde met toelating van de merkhouder.

De geïntimeerde voert hiertegen aan dat het gebruik van het merk door de NV The Belizia Shoe gebeurde met toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Svit a.s. Zlín tot 14 mei 2013 en na die datum met toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s., die het CEBO-merk van de curator van de vennootschap naar Tsjechisch recht Svit a.s. Zlín zou hebben overgenomen op voormelde datum.

4.2.5. Als bewijs van het gebruik van het merk CEBO door de NV The Belizia Shoe mét toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Svit a.s. Zlín tot 14 mei 2013 legt de geïntimeerde een verklaring voor van de curator van voormelde vennootschap van 15 mei 2014.

In het tussenvonnis van 3 april 2015 oordeelt de eerste rechter als volgt:

“(…)

Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, nu onder gebruik van het merk mede het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder wordt verstaan.

9. PRABOS PLUS verwijst naar een verklaring van de curator van de vorige merkhouder, de firma ZVIT a.s. Zlín, die stelt dat uit het archief van deze vennootschap, als uit informatie afkomstig van de organen van deze vennootschap, zou blijken dat BELIZIA SHOE de merken met toestemming van de merkhouder tot 2011 in de Beneluxmarkt had gebruikt (...)

10. De rechtbank acht deze informatie niet voldoende. Een verklaring van de (gewezen) merkhouder kan immers mogelijk voortvloeien uit diens eigen belang. Het is dan ook nodig dat deze wordt gestaafd aan de hand van objectieve elementen (zie Ger.EU 13 januari 2011,



T-28 / 09, Park, ECLI:EU:T:2011:7, punt 68).

(...)

V. BESLISSING

(...)

- stelt zij de vennootschap naar Tsjechisch recht PRABOS PLUS a.s. in de mogelijkheid de concrete documenten waarnaar curator Miroslav SLÁDEK in zijn verklaring van 15 mei 2014 verwijst, bij te brengen,

(...)”

Het hof stelt vast dat de geïntimeerde tegen dit tussenvonnissen geen rechtsmiddel aanwendde. Daaruit volgt dat het hof geen rechtsmacht meer heeft om de bewijswaarde van de verklaring van de curator van de vennootschap naar Tsjechisch recht Svit a.s. Zlín te beoordelen. De eerste rechter oordeelt in zijn tussenvonnissen van 3 april 2015 dat deze niet het vereiste bewijs levert.

4.2.6. Anders dan de geïntimeerde aanvoert kan louter uit de verkoop van de CEBO-schoenen en de promotie die de NV The Belizia Shoe voerde voor de CEBO-schoenen tot op datum van de overdracht van het merk aan Prabos Plus a.s. niet de toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Svit a.s. Zlín, dan wel van haar curator, worden afgeleid met het gebruik van het merk door de NV The Belizia Shoe.

4.2.7. Uit het voorgaande volgt dat uit niets blijkt dat de verkoop en de promotie door de NV The Belizia Shoe van de CEBO-schoenen voor de verkoop van het merk door de curator van de vennootschap naar Tsjechisch recht SVIT a.s. Zlín gebeurde met toestemming van de merkhouders.

4.2.8. Volgens de huidig geïntimeerde toont ze verder aan dat ze vanaf 14 mei 2013 met toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. gebruikmaakte van haar merk.

De appellante betwist dit. Volgens haar blijkt uit niets dat de NV The Belizia Shoe het merk gebruikte met toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. vanaf de datum van de overdracht.

Nog volgens de appellante kan met de datum van 14 mei 2013 geen rekening worden gehouden. De overdracht van het merk zou haar pas tegenstelbaar zijn vanaf de datum van inschrijving, te weten 21 november 2013. Aangezien de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. er in de loop van 2013 kennis van had dat zij mogelijk zou kunnen gedagvaard worden in vervalverklaring van het CEBO-merk wegens niet normaal gebruik,



zou enkel met het gebruik van het merk met toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. voorafgaand aan 5 september 2013 rekening kunnen gehouden worden.

Het hof oordeelt dat bij de beoordeling van het tijdstip van de toestemming van het gebruik van het merk niet de datum van inschrijving een rol speelt maar wel de datum van de overdracht van het merk. Vanaf dat ogenblik beschikte de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. over de merkrechten en kon ze daar vrij over beschikken, dus ook in het voordeel van de NV The Belizia Shoe.

Met de appellante kan het hof echter alleen maar vaststellen dat uit niets blijkt dat de NV The Belizia Shoe het merk gebruikte met toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. in de periode van 14 mei 2013 tot 5 september 2013.

De documenten waarnaar de geïntimeerde onder punt 9.2 van haar conclusie verwijst om het bestaan van een commerciële relatie aan te tonen tussen haar en de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. en waaruit het gebruik van het merk door de geïntimeerde met toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. zou moeten worden afgeleid, dateren vanaf 22 oktober 2013. Ze kunnen bijgevolg niet het bewijs leveren van een toestemming met het gebruik door het merk van de NV The Belizia Shoe voor die datum. Ze leveren hooguit het bewijs van hernieuwd gebruik van het merk door de geïntimeerde met toestemming van de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. vanaf 22 oktober 2013.

Anders dan de geïntimeerde aanvoert is artikel 2.27.2 BVIE hier wel degelijk van toepassing. Dit artikel luidt als volgt:

“Inroepen van het verval.

(...)

2. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouders er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

(...)”.

Het stuk iv van de geïntimeerde toont aan dat de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. er op 22 oktober 2013 kennis van had dat er betwisting was over het merk CEBO en dat ze er zich bijgevolg aan kon verwachten dat er een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen volgen. Het betreft een brief van de NV Bureau M.F.J. Bockstael die stelt merken-



gemachtigde van de vennootschappen naar Tsjechisch recht Svít a.s. Zlín en Prabos Plus a.s. en de juridische raadgever van de NV The Belizia Shoe te zijn. Die brief houdt een antwoord in op een brief van 27 augustus 2013 van de gemachtigde van Philippe Rousseaux aan de NV The Belizia Shoe waarin ze deze laatste namens Philippe Rousseaux in gebreke stelde wegens een inbreuk op de CEBO-merken, die hem zouden toebehoren.

Het bewezen "*hernieuwd gebruik*" situeert zich bijgevolg binnen de drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring (5 december 2013), op een ogenblik dat de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus a.s. er kennis van had dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

Uit het voorgaande volgt dat er geen normaal gebruik van de merken met inschrijvingsnummers 274774A en 298909 gedurende een periode van vijf jaar bewezen is in klasse 25.

Het hoger beroep is gegrond.

4.2.9. Als de in het ongelijk gestelde partij dient de geïntimeerde de kosten van beide aanleggen te dragen.

Het incidenteel beroep van de geïntimeerde dat ertoe strekt de appellante te veroordelen tot de kosten van de eerste aanleg is ongegrond.

4.2.10. De appellante begroot eveneens de kosten van de betekening van het verstekvonnis als kosten van het geding.

Deze kosten zijn geen kosten in de zin van artikel 1017 Ger. W. waarin de in het ongelijk gestelde partij verwezen wordt, maar kosten van tenuitvoerlegging in de zin van artikel 1024 Ger. W. Die kosten worden niet toegekend.

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:

- verleent akte van de vrijwillige hervatting van het geding door de NV The Belizia Shoe in opvolging van Prabos Plus a.s.;



- verklaart het beperkt incidenteel beroep van de geïntimeerde toelaatbaar maar ongegrond;
- verklaart het beperkt hoger beroep van de appellante toelaatbaar en gegrond in de hierna bepaalde mate:
- hervormt het bestreden vonnis binnen de grenzen van het hoger beroep als volgt:
- zegt voor recht dat er gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt in de zin van artikel 2.26 BVIE van de internationale merken met inschrijvingsnummers 274774A en 298909 in klasse 25;
- zegt voor recht dat de inschrijving van deze internationale merken met inschrijvingsnummers 274774A en 298909 vervallen is;
- spreekt ambtshalve de doorhaling van deze inschrijvingen uit op grond van artikel 4.5.3 BVIE;
- veroordeelt de geïntimeerde tot de kosten van het hoger beroep en vereffent deze aan de zijde van de appellante vastgestelde kosten als volgt:
 - verzoekschrift hoger beroep: 210,00 EUR
 - rechtsplegingsvergoeding hoger beroep 1.440,00 EUR


Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **VIJFTIEN JANUARI TWEEDEUIZEND ACHTTIEN** door:

M. BLEYENBERGH
R. LYEN
H. COENEN
G. VELTMANS

voorzitter
raadsheer
raadsheer
griffier



G. VELTMANS



H. COENEN



R. LYEN



M. BLEYENBERGH

