

028435

Repertoriumnummer 2013/8015
Datum van uitspraak 7 oktober 2013
Rolnummer 2011/AR/1103

Uitgifte

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

Rechtsmiddelen

--

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

FOD Econ. Zaken

Hof van beroep Antwerpen

1^e kamer
burgerlijke zaken

Arrest

Aangeboden op
Niet te registreren

2011/AR/1103

handelaar, geboren te (Italië) op
en gedomicilieerd te

appellant,

ter terechtzitting van 18 december 2012 vertegenwoordigd door mr. Geert Van Grieken, advocaat te 2970 's Gravenwezel, Wijnegemsesteenweg 83-85 en ter terechtzitting van 10 juni 2013 vertegenwoordigd door mr. Anne-Catherine De Munnynck loco mr. Geert Van Grieken, voormeld;

tegen het vonnis van de 7^e kamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 19 november 2010, aldaar gekend onder nr. A.R. A/09/10984;

tegen:

NV VERSO, met vennootschapszetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 9-11 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0447.037.861;

geïntimeerde,

ter terechtzitting van 18 december 2012 en 10 juni 2013 vertegenwoordigd door mr. Glenn Fredrix, advocaat te 2000 Antwerpen, Amerikalei 79 (ref.: 12 0278);

* * * * *

Gelet op het bestreden vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 19 november 2010, dat op 10 maart 2011 werd betekend, alsmede het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit hof op 11 april 2011.

1. De feiten

In het bestreden vonnis werden de ter zake doende feitelijke elementen als volgt uiteengezet:

"De heer is houder van het Benelux woordmerk "verso" sinds 27 januari 1994 (inschrijvingsnr. 0544765) en dit in klasse 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers) en 25 (kledingstukken, hoofddekseisels, schoeisel). Het woordmerk, wordt volgens de heer ter beschikking gesteld aan "zijn" vennootschap TOTEX BVBA (hierna aangeduid als "TOTEX"). TOTEX is een groothandel met maatschappelijke zetel te Anderlecht en met als handelsactiviteiten kleding en nieuwe en tweedehandsauto's.

De heer [REDACTED] stelt dat hij het begrip "verso" niet enkel gebruikt als merk ("ter onderscheiding van zijn producten") doch eveneens ter onderscheiding van zijn onderneming ("onder andere door zijn merk te gebruiken als uithangbord en in briefpapier). In conclusie en pleidooien wordt echter aangegeven dat niet de heer [REDACTED] alsdusdanig gebruik maakt van het teken als merk en handelsnaam doch wel TOTEX ("die het gebruikt ter onderscheiding van haar winkel en ter onderscheiding van de goederen die zij verkoopt").

Het gebruik van het begrip "verso" als merk dan wel als handelsnaam zou dateren van het begin van 1992.

De NV VERSO werd in 1992 opgericht met de vennootschapsnaam NV DILU doch zou reeds sinds haar oprichting de handelsnaam "VERSO" gebruiken voor het uitbaten van een kledingzaak in het centrum van Antwerpen. Het betreft een kleinhandelszaak waar kleding, schoenen, lederwaren, brillen en parfums te koop worden aangeboden onder hun oorspronkelijk (luxe-)merk.

VERSO NV stelt dat het begrip "verso" (als handelsnaam dan wel als geïntegreerd in de later geregistreerde domeinnaam) waarvan zij gebruik maakt, enkel verwijst naar de kledingzaak waar dergelijke producten worden te koop aangeboden en niet naar de producten zelf. Slechts op één product wordt het begrip "verso" gebruikt ter aanduiding van een product: het betreft een muziek-CD geproduceerd op gezamenlijk initiatief van MARTINI en VERSO NV, waarbij aan één zijde van het CD-hoesje de aanduiding "verso" wordt gebruikt.

Op 1 juni 1999 wordt de handelsnaam als domeinnaam geregistreerd (www.verso.be). In 2001 wordt de oorspronkelijke vennootschapsnaam aangepast tot de huidige.

VERSO NV kent een gestage groei en stelt heden 38 mensen te werk. Naast de kledingszaak wordt een brasserie uitgebaat (VERSOCAFE).

De heer S. SEGURA zou pas eind 2009 te weten zijn gekomen dat de NV VERSO het begrip "verso" gebruikt ter onderscheiding van haar onderneming (als uithangbord en domeinnaam).

Op 2 september 2009 wordt de NV VERSO door de heer [REDACTED] in gebreke gesteld om het gebruik van het begrip "verso" te staken op grond van een vermeende merkenrechtelijke inbreuk. Op 22 september 2009 beantwoordt de NV VERSO de ingebrekestelling en stelt dat deze reeds een handelsnaam gebruikte voorafgaandelijk de merkinschrijving. De NV VERSO verzoekt de heer [REDACTED] de merkinschrijving vrijwillig door te halen."

2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. Op 20 november 2009 werd dagvaarding uitgebracht door de appellant.

2.2. Bij bestreden vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 19 november 2010 werd(en):

- de ingestelde eisen toelaatbaar doch de erin weergegeven vorderingen ongegrond verklaard;
- akte genomen van de door de NV VERSO ingestelde tegeneisen;
- deze tegeneisen toelaatbaar en gegrond verklaard in de mate dat het Beneluxmerk VERSO met inschrijvingsnummer 544.765 werd vervalven verklaard;
- al het andere en meergevorderde afgewezen;
- de appellant veroordeeld tot de kosten.

2.3. Het bestreden vonnis werd op 10 maart 2011 betekend.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. Op maandag, 11 april 2011, werd voor de appellant een verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd.

3.2. De appellant vraagt bij conclusies neergelegd ter griffie op 24 januari 2013 om:

- het hoger beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren;
- het bestreden vonnis te hervormen en opnieuw recht doende:
 - *in hoofddorde:*
 - deze zaak onbepaald naar de rol te verwijzen tot de uitspraak over het ingestelde derdenverzet;
 - *in ondergeschikte orde:*
 - de geïntimeerde te veroordelen tot stopzetting van elk gebruik van de naam "VERSO" voor elke commerciële activiteit die betrekking heeft op de verkoop van kledij als merk of onderscheidend teken voor het aanduiden van producten of diensten buiten de regio Antwerpen;
 - de geïntimeerde te veroordelen tot het overmaken van de domeinnaam www.verso.be aan de appellant;

- de tegenvordering van de geïntimeerde tot vervallenverklaring van het merk "VERSO" met inschrijvingsnummer 0544765 ongegrond te verklaren en te zeggen voor recht dat het Beneluxmerk "VERSO" met inschrijvingsnummer 0544765 niet is vervallen;
- te horen zeggen voor recht dat het merk "VERSO" met inschrijvingsnummer 0718137 voor de klassen 18 en 25 nietig is overeenkomstig artikel 2.28.3.a BVIE juncto artikel 2.29 BVIE en bijgevolg de schrapping van dit merk te bevelen;
- de geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van beide aanleggen.

3.3. De geïntimeerde vraagt bij conclusie neergelegd ter griffie op 29 april 2013 om:

- deze zaak niet in voortzetting te plaatsen tot uitspraak zal zijn gedaan over het derdenverzet;
- het hoger beroep toelaatbaar maar ongegrond te verklaren;
- het bestreden vonnis te bevestigen, desgevallend op andere gronden;
- de appellant te veroordelen tot de kosten van beide aanleggen.

4. Beoordeling

4.1. Ontvankelijkheid van het hoger beroep

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

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

4.2. Onbepaald uitstel van de zaak

De appellant vraagt in hoofdde dat deze zaak om proceseconomische redenen onbepaald zou worden uitgesteld tot uitspraak zal zijn gedaan in het derdenverzet.

De geïntimeerde verzet zich daartegen.

Klaarblijkelijk werd een derdenverzet ingeleid door de BVBA TOTEX tegen het bestreden vonnis (akte wordt niet voorgebracht).

Het hof oordeelt dat er geen afdoende redenen worden aangehaald om deze zaak onbepaald uit te stellen tot uitspraak zal zijn gedaan over het derdenverzet.

Bovendien geldt nog dat het de appellant zelf is die de procedure heeft opgestart. De appellant is zaakvoerder en aandeelhouder van de BVBA TOTEX die het derdenverzet heeft ingeleid.

De BVBA TOTEX had vrijwillig kunnen tussenkomen indien zij zulks om proceseconomische redenen nodig mocht hebben geacht.

4.3. Gegrondheid van het hoger beroep

4.3.1. Ontvankelijkheid van de vordering

De appellant argumenteert met betrekking tot de ontvankelijkheid van zijn vordering dat hij meent dat de geïntimeerde de ontvankelijkheid ervan opwerpt.

De eerste rechter oordeelde dat de vordering van de appellant toelaatbaar was. Ontvankelijkheid en toelaatbaarheid zijn twee begrippen die dezelfde lading dekken.

De geïntimeerde vraagt de bevestiging van het bestreden vonnis en betwist derhalve niet langer de ontvankelijkheid.

4.3.2. Gegrondheid van de oorspronkelijke vordering – de gegrondheid van de oorspronkelijke tegeneis

4.3.2.1. Verval wegens onbruik

De eerste rechter oordeelde dat de inschrijving van het Beneluxmerk "VERSO" (544.765) vervallen is wegens onbruik.

Artikel 2.26.2 a BVIE (Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom van 25 februari 2005) bepaalt: *"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;"

De appellant houdt voor dat de BVBA TOTEX met zijn toestemming het VERSO-merk gebruikt als merk. Hij verwijst naar de licentieovereenkomst van 4 juli 2011 afgesloten tussen hemzelf en de BVBA TOTEX daterend van na het bestreden vonnis. Hij verwijst nog naar zijn stukken 7-11.

Het hof oordeelt als volgt:

De stukken 7 zijn foto's van kledingstukken met het label "VERSO". Het is niet uit te maken waar en – nog meer van belang – wanneer deze foto's werden gemaakt. Hetzelfde geldt met betrekking tot de foto's van de etalage van de winkel "VERSO". Uit deze stukken kan geen ononderbroken gebruik van vijf jaar worden uit afgeleid.

De stukken die de BVBA TOTEX als "gebruiker van het merk VERSO" aanduiden, zoals: de verklaring van [REDACTED] van 30 maart 2011 die

klaarblijkelijk werd opgesteld op vraag van de appelland (stuk 8) en die verklaart dat zij voor TOTEX etiketten afleverde voor Italiaanse afnemers; een factuur voor naamkaartjes van 6 februari 1992 (stuk 9); facturen van TOTEX (stuk 10), kunnen niet als nuttige bewijsstukken in onderhavige procedure worden aangewend. Dit toont immers geen gebruik in hoofde van de appelland aan.

De eerste rechter heeft volledigheidshalve nog een correcte analyse van de voorgebrachte facturen gedaan waaruit hij zeer terecht besloot dat – indien deze al als bewijs in aanmerking konden komen – zij op zich geen bewijs inhouden van een daadwerkelijk gebruik. Het hof treedt de redengeving van de eerste rechter bij.

Voorgaande onvolkomenheid (dat de stukken op naam staan van TOTEX en niet op naam van de appelland) kan niet worden rechtgezet door de in hoger beroep voorgebrachte licentieovereenkomst om volgende redenen:

Met betrekking tot de licentie van 4 juli 2011 merkt de geïntimeerde terecht op dat dit geen betrouwbaar bewijs is. De eerste rechter oordeelde dat het beweerde gebruik door de BVBA TOTEX niet in aanmerking kon komen als bewijs. Een schriftelijk bewijs van de licentie ontbrak. Na dit vonnis hebben de appelland en de BVBA TOTEX dan maar een schriftelijke licentie opgesteld op 4 juli 2011 waarbij zij vermelden dat de appelland sinds 1992 een mondelinge merklicentie verleend zou hebben aan de BVBA TOTEX volgens de voorwaarden die in 2011 op papier zijn gezet. De appelland kan inderdaad het ontbreken van een schriftelijk bewijs en ingeschreven merklicentie niet "post factum" proberen recht te zetten. De licentie is dan ook opgesteld met het oog op deze procedure. De licentie is ondertekend door de appelland als licentiegever en door hemzelf als zaakvoerder van de licentienemer de BVBA TOTEX.

De appelland heeft met andere woorden zichzelf een bewijs proberen te verschaffen na de negatieve uitspraak van de eerste rechter.

De licentie kan hooguit – zoals de geïntimeerde terecht laat gelden – het bewijs opleveren van het verlenen van een licentie vanaf 4 juli 2011. Dit betreft een gebruik dat dateert van na de vordering tot vervallenverklaring en is – zoals de geïntimeerde voorhoudt – niet dienstig.

Afdoende bewijzen van de appelland als gebruiker van het merk VERSO volgens de voorwaarden bepaald in artikel 2.26.2 a BVIE worden niet bijgebracht. Derhalve dient bij gebrek aan gebruiksbewijs het verval uitgesproken door de eerste rechter te worden bevestigd.

4.3.2.2. Gevolg: artikel 2.19 BVIE

Artikel 2.19 BVIE bepaalt:

"Registratieplicht.

1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

2. *In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.*

3. *De bepalingen van deze titel laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken."*

Ten gevolge van voorgaande bepaling kan de appellant, wiens merk vervallen is verklaard, geen andere rechtsbescherming meer inroepen om alsnog zijn rechten te beschermen.

Zijn vorderingen voor zover gegrond op beweerde merkinbreuken, worden bij toepassing van artikel 2.19 BVIE onontvankelijk verklaard.

4.3.3. Nietigverklaring van het Beneluxmerk VERSO met inschrijvingsnummer 718.137

De appellant vordert de nietigheid van de inschrijving van het Beneluxmerk 718.137 van de geïntimeerde.

Hij houdt voor dat hij zijn merk heeft laten registreren op 27 januari 1994 terwijl de geïntimeerde het hare (slechts) heeft laten registreren op 22 oktober 2002.

Gelet op de vervallenverklaring van de inschrijving van de appellant (zie voorgaande beoordeling) dient deze vordering van de appellant ongegrond te worden verklaard. De appellant kan zich immers niet beroepen op zijn inschrijving.

4.3.4. Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna afgekort WMPC)

De appellant beweert dat de handelingen van de geïntimeerde kunnen beschouwd worden als een oneerlijke handelspraktijk overeenkomstig artikel 95 WMPC. Meer specifiek heeft volgens de appellant de geïntimeerde ten onrechte de website www.verso.be op haar naam laten registreren.

De geïntimeerde zou – nog steeds volgens de appellant – voor verwarringsgevaar zorgen en zou zich schuldig maken aan parasitaire mededinging. Bovendien zou de geïntimeerde aan misleidende reclame doen.

Artikel 95 WMPC bepaalt: "*Verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.*"

De eerste rechter oordeelde dat het recht op bescherming van de handelsnaam een intellectueel eigendomsrecht is dat verbonden is met de handelszaak. De bescherming komt toe aan de entiteit die de handelszaak uitbaat. De mogelijke bescherming komt toe aan TOTEX. De vordering op grond van een vermeende handelsnaambescherming alsmede in de mate de vordering betrekking heeft op het gebruik dan wel de aan-

vraag van de domeinnaam *www.verso.be* werden door de eerste rechter ongegrond verklaard. De appellante kon volgens hem niet beschouwd worden als handelaar in de zin van artikel 2.1 WMPC. De vordering van de appellante op grond van artikel 95 WMPC werd door hem ongegrond bevonden.

Het hof treedt deze redengeving van de eerste rechter bij. Door de appellante worden geen argumenten aangehaald die zouden toelaten om anders te oordelen.

Wat betreft de beweerde misleidende reclame:

Artikel 88 WMPC bepaalt: *"Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen :*

1°.....

6° de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de onderneming of haar tussenpersoon, zoals haar identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten of haar bekroningen en onderscheidingen;

7..."

De appellante toont niet aan dat het gebruik van het teken "VERSO" van de geïntimeerde de gemiddelde consument ertoe zou kunnen brengen een besluit te nemen over een transactie die hij anders niet zou hebben genomen.

Terecht houdt de geïntimeerde voor dat de gemiddelde consument van merkproducten zeer goed geïnformeerd is en niet gemakkelijk de dure merkproducten zoals Dior, Prada, Gucci, e.d., die in de winkel van de geïntimeerde worden aangeboden, zal verwarren met de goedkopere kledij die de appellante aanbiedt onder de benaming "VERSO".

Mogelijke verwarring omtrent de intellectuele eigendomsrechten wordt niet aangenomen.

Artikel 89 WMPC bepaalt: *"Als misleidend wordt eveneens beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, en die het volgende behelst :*

1° marketing van een product, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent;

2°..."

De bepaling van artikel 89, 1° WMPC: "*door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent;*" vereist dat de appellant ondernemer of handelaar is. Vermits hij dit niet is, kan hij zich niet steunen op artikel 89 WMPC. Ten overvloede kan er nogmaals op worden gewezen dat een gemiddelde consument de producten van de geïntimeerde, zijnde dure merkproducten, niet zal verwarren met de goedkopere producten die door de appelland onder de merknaam "VERSO" worden aangeboden.

4.3.5. Uit voorgaande volgt dat de appelland zich ten aanzien van de geïntimeerde niet kan beroepen op enig recht zodat de daaraan gekoppelde gevraagde maatregelen niet kunnen worden toegekend.

4.4. Gelet op voorgaande beoordeling is het hoger beroep van de appelland ontvankelijk doch ongegrond.

Het Beneluxmerk Verso van de appelland met inschrijvingsnummer 544.765 is vervallen. Hij bewijst niet een onafgebroken gebruik gedurende vijf jaar.

Zijn vorderingen op grond van de BVIE zijn onontvankelijk.

De appelland kan geen vordering instellen op grond van artikel 95 WMPC vermits hij geen onderneming is in de zin van voormeld artikel.

Misleidende reclame is niet aangetoond.

Gelet op deze beoordeling, kunnen de door hem gevorderde maatregelen uiteraard niet worden toegekend.

Het bestreden vonnis wordt bevestigd om voormelde redenen.

De appelland wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot de kosten.

4.5. De geïntimeerde begroot eveneens de kosten van de betekening van het bestreden vonnis 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, na herneming van de zaak gelet op de gewijzigde samenstelling van de zetel.

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

Het hof:

028445

- verwerpt alle andersluidende en meeromvattende conclusies als ongegrond, niet ter zake dienstig en/of overbodig;
- verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond;
- bevestigt het bestreden vonnis;
- veroordeelt de appellant tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van de geïntimeerde vastgesteld als volgt:
 - rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 1.320 EUR

Dit arrest werd gewezen door:

M. BLEYENBERGH

raadsheer, dd. voorzitter

B. CATTOIR

raadsheer

D. FIERENS

plaatsvervangend raadsheer

G. VELTMANS

griffier



G. VELTMANS



D. FIERENS



B. CATTOIR



M. BLEYENBERGH

De raadsheer, dd. voorzitter van de eerste kamer heeft dit arrest uitgesproken overeenkomstig artikel 782bis, eerste lid Ger.W. in openbare zitting van **ZEVEN OKTOBER TWEEDUIZEND DERTIEN.**

M. BLEYENBERGH

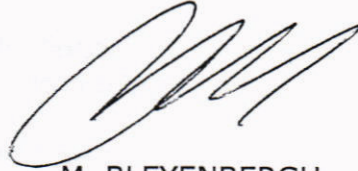
raadsheer, dd. voorzitter

G. VELTMANS

griffier



G. VELTMANS



M. BLEYENBERGH

Bestemd voor bestuurlijke inlichting.

Vrij van griffierecht.

Voor eensluidende kopie afgeleverd

aan Fod Economie - Dienst intellectuele eigendom

Antwerpen, de 11 oktober 2013



mevr. Veerle Vriens
Griffier-hoofd van dienst.