

Rep.

Vonnis nr. 20

Aangeboden op

Niet te registreren

De e.a. Inspecteur

verz. :

UITGIFTE

Mr.

eisende partij/verwerende partij

Nr.

R.U.

Blz.

€

dd.

VONNIS gewezen en uitgesproken in het gerechtshuis te Antwerpen op eenentwintig maart tweeduizend veertien in de openbare terechtzitting van de zevende kamer van de rechtbank van koophandel van het arrondissement Antwerpen, waar zitting hadden :

S. Granata	Rechter, Voorzitter van de kamer
G. De Block	Rechter in Handelszaken
P. Vrints	Rechter in Handelszaken
G. Verelst	Griffier

in de zaak

A/12/08313

PLAYGO LIMITED, vennootschap naar het recht van Hong Kong, met zetel Flat F, 4de verdieping, Gebouw 4, Eightland Garden, Tai Po, N.T. Hong Kong, China.

eisende partij : vertegenwoordigd door Mr. S. Debaene, advocaat, kantoor houdende te 1040 Brussel, Louis Schmidlaan 29.

TEGEN :

BVBA TRENDS2COM, met zetel te 3930 Hamond-Achel, Remise 3, KBO 0474.641.388.

verwerende partij : vertegenwoordigd door Mr. B. Caris, advocaat, kantoor houdende te 1000 Brussel, Zavelstraat 13.

I. PROCEDUREVOORGAANDEN

De rechtbank past de artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk wetboek, toe.

Op 14 september 2012 gaat de vennootschap naar vreemd recht PLAYGO Ltd. over tot dagvaarding.

De stukken van rechtspleging worden opgenomen in het dossier van rechtspleging.

De rechtsdag wordt bepaald conform artikel 747 §1 Ger. Wb. Voorafgaandelijk de pleitdatum leggen partijen hun respectievelijke stukkenbundels neer. De zaak wordt vervolgens gepleit op 28 februari 2014 waarna ze in beraad wordt genomen.

II. DE FEITEN

II.A. De partijen en hun onderlinge verhouding

- De vennootschap naar vreemd recht PLAYGO LIMITED (hierna aangeduid als "PLAYGO") betreft een speelgoedonderneming uit Hong Kong die in 1994 de PLAYGO-naam alsmede het logo PLAYGO begint te gebruiken voor haar op de markt gebracht speelgoed. PLAYGO registreert haar naam en teken als merk in China op respectievelijk 5 augustus 1994 en 3 oktober 1996.

TRENDS2COM BVBA betreft een Belgische onderneming die tot december 2008 onder de naam PLAYGO EUROPE BVBA (hierna aangeduid als "PLAYGO EUROPE") optreedt als Europese handelsagent van PLAYGO. Deze relatie vangt aan in 1999 waarbij in eerste instantie de agentuur wordt uitgeoefend door de heer Spreuwers en mevrouw Schnell en dit later wordt verdergezet onder de naam/vennootschap PLAYGO EUROPE. PLAYGO EUROPE wordt opgericht op 20 april 2001.

- Er wordt een agentuurovereenkomst getekend op 13 april 2001 en 1 maart 2002 waarbij PLAYGO EUROPE (heden dus TRENDS2COM) wordt aangesteld als exclusieve agent van PLAYGO voor de EU.

II.B. Het Gemeenschapsmerk CTM nr. 3399425

- Waar in eerste instantie het teken PLAYGO wordt gebruikt door PLAYGO EUROPE, wordt dit na onderhandelingen met een derde aangepast tot het teken dat wordt aangegeven als "PLAY-bear" (de letter "G" verdwijnt uit de grafische voorstelling).

- PLAYGO EUROPE (heden TRENDS2COM) stelt voor "de door PLAYGO gehanteerde merken voor haar speelgoed" als gemeenschapsmerk in te schrijven op naam van PLAYGO EUROPE (heden TRENDS2COM). Deze laatste geeft aan dat door op een dergelijke wijze te werken er "geen spoor zou zijn van een vennootschap uit Hong Kong". PLAYGO stelt dat zij in deze omstandigheden akkoord kan gaan met het aanvragen van het merk (nummer 3399425) op naam van haar agent. Het volgende gemeenschapsbeeldmerk wordt gedeponeed:



Al de kosten van registratie worden gedragen door PLAYGO.

- Op vraag van PLAYGO EUROPE (heden TRENDS2COM) wordt een mede-eigendomsituatie gecreëerd voor beide merken. Er worden 2 overeenkomsten (dd. 15 februari 2006 en dd. 7 december 2006) getekend (waarbij in de ene overeenkomst PLAYGO wordt voorgesteld als merkeigenaar en in de andere PLAYGO (heden TRENDS2COM) doch het eindresultaat aangeeft dat het merk in mede-eigendom zal verder bestaan). TRENDS2COM betwist de ondertekening van de tweede overeenkomst doch uit nazicht van de overeenkomst blijkt wel degelijk dat deze laatste overeenkomst werd ondertekend door beide partijen.

II.C. Probleemsituatie

- Op 24 september 2008 beëindigt PLAYGO de agentuurrelatie met PLAYGO EUROPE (heden TRENDS2COM) en verzoekt ze o.a. handelsnaam/vennootschapnaam aan te passen. Op 4 december 2008 past PLAYGO EUROPE haar handelsnaam/vennootschapnaam aan tot TRENDS2COM.

Nadat betwisting ontstaat omtrent de te betalen vergoedingen na beëindiging van de agentuurrelatie (waaromtrent een afzonderlijke procedure wordt ingeleid voor de rechtbank van koophandel te Hasselt), ontstaat een betwisting omtrent de eigendom van het Gemeenschapsmerk.

Deze betwisting zal aanleiding geven tot een procedureslag in Nederland (verzoek tot douane-interventie op 11 maart 2009 op grond van de Anti-PiraterijVo. 1393/2000, kort geding voor de voorzieningsrechter bij de Rechtbank van s-Gravenhage (vonnis dd. 21 augustus 2009) met hoger beroep (arrest dd. 19 april 2011) , procedure ten gronde voor de Rechtbank van s-Gravenhage (tussenvonnis dd. 2 maart 2011 en 24 augustus 2001 – waartegen hoger beroep werd aangetekend

– en procedure tot beheersregeling voor de Kantonrechter te s-Gravenhage (vonnis dd. 21 juni 2012). De hoofdproblematiek omtrent het eigendomsrecht van het desbetreffend merk is het voorwerp van onderhavige procedure.

III. DE EISEN

- De eisen van PLAYGO strekken in hoofdzaak tot:

- Het bevelen van de overdracht van het Gemeenschapsmerk ingeschreven onder nummer 3399425 aan PLAYGO en deze overdracht te laten inschrijven in het Register van de Gemeenschapsmerken onder verbeurte van een dwangsom van € 2.500 per dag vertraging ingaand de 15e dag na de betekening van het tussen te komen vonnis.
- De betaling door TRENDS2COM van de kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

- Bij conclusie stelt TRENDS2COM een declaratieve tegeneis in die ertoe strekt te horen zeggen voor recht dat vermeld gemeenschapsmerk in mede-eigendom toebehoort aan haar en PLAYGO.

IV. TOELAATBAARHEID

IV.A. Bevoegdheid

- De rechtbank van koophandel te Antwerpen (België) acht zich territoriaal en materieel bevoegd om kennis te nemen van het geschil en dit op grond van volgende overwegingen:

- De vordering van PLAYGO vindt haar grond in de toepassing van artikel 18 van de Verordening inzake Gemeenschapsmerken (hierna aangeduid als MerkenVo.).
- Dergelijke vordering dient beschouwd te worden als "*Andere geschillen betreffende Gemeenschapsmerken*" (Afdeling 3 onder Titel X MerkenVo.) waarbij "*andere*" een verwijzing inhoudt naar de "*Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van Gemeenschapsmerken*" (Afdeling 2 onder Titel X MerkenVo.).
- Voor deze "*andere geschillen*" geeft artikel 106 MerkenVo. aan dat dergelijke vorderingen dienen gebracht te worden bij de rechterlijke instantie die absoluut en relatief bevoegd is indien het rechtsoverlegingen betreffen inzake een in de lidstaat ingeschreven nationaal merk.
- Conform artikel 94.1. MerkenVo. juncto art 2.1. Verordening nr. 44/2001 is de Belgische rechtbank bevoegd om kennis te nemen van het geschil en dit gezien de maatschappelijke zetel van TRENDS2COM gelegen is te Hamont-Achel (België).
- Conform artikel 574,18° Ger. Wb. (absolute bevoegdheid) en artikel 4.6.1. BVIE (relatieve bevoegdheid) zijn de rechtbank van koophandel bevoegd om kennis te nemen van geschillen omtrent Benelux-merken (i.e. "*de in de lidstaat ingeschreven nationaal merk*" – cfr. artikel 106.1. MerkenVo).
- Artikel 633 quinquies §1, 2 Ger. Wb. bepaalt ten slotte dat de rechtbanken van koophandel die gevestigd zijn in de zetel van het Hof van Beroep bevoegd zijn om kennis te nemen omtrent vorderingen betreffende intellectueel eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 18° Ger. Wb.

IV.B. Belang

- Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen hoedanigheid en belang in de procesrechtelijke zin ervan *enerzijds*, waar ze de toelaatbaarheid van de vordering aangaan, en in de materieelrechtelijke zin *anderzijds*, waar ze de gegrondheid van de vordering aangaan.

De toelaatbaarheid wordt beoordeeld op het ogenblik van het instellen van de vordering, de gegrondheid echter wordt pas beoordeeld op het ogenblik van de uitspraak.

Belang in de procesrechtelijke zin is ieder voordeel, materieel of moreel dat de PLAYGO uit haar vordering wil halen. Iedere partij die beweert rechten te hebben en een procedure instelt om deze rechten uit te oefenen of af te dwingen, heeft per definitie het door artikel 17 Ger. Wb. vereiste belang. De vraag of PLAYGO daadwerkelijk kan vorderen wat zij vraagt is een vraag naar de gegrondheid van de vordering.

V. BEOORDELING

V.A. Impliciete afstand van het vermeend recht om exclusieve eigendom op eisen van het Gemeenschapmerk "PLAY-BEAR"

- In het vonnis dd. 2 maart 2011 van de rechtbank s-Gravenhage wordt gesteld dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter wordt bestreden omtrent de vorderingen inhoudende:

*3) een verklaring voor recht dat PLAYGO enig eigenaar is van de merken en modellen
4) ondertekening van een akte van (gedeeltelijke) overdracht van de merken en modellen aan PLAYGO op straffe van een verbeurte van een dwangsom
5) bepaling dat het vonnis in de plaats komt van de overdrachtsakte als deze niet binnen de gestelde termijn is ondertekend.*

Na toepassing van de EEX-Vo., oordeelt de Nederlandse rechter dat de Belgische rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen sub 3) tot 5). In haar tussenvonnis verklaart de Nederlandse rechter zich onbevoegd om de gestelde vorderingen te beoordelen. Hiertegen wordt geen hoger beroep ingesteld.

- Op 18 januari 2012 dient TRENDS.COM voor de kantonrechter te s-Gravenhage een verzoekschrift strekkende tot de beheersregeling over de mede-eigendom. In zijn beslissing dd. 21 juni 2012 maakt de kantonrechter hem de overweging van de Haagse rechtbank eigen en vertrekt hij van het uitgangspunt van "*deelgenootschap*". Wel voegt de Kantonrechter hieraan toe dat er nog geen procedure werd ingesteld voor de bevoegde Belgische rechter om te oordelen over de vraag of de merken en modellen gemeenschappelijk eigendom zijn.

De kantonrechter beslist om een bewindvoerder aan te stellen ter uitwerking van een regeling voor het beheer van de mede-eigendom. Het verzoek tot opheffing ingesteld door PLAYGO wordt afgewezen bij beschikking dd. 4 april 2013. In deze beschikking wordt verwezen naar de in kracht van gewijsde gegane beschikking van 21 juni 2012 (kenmerk 1136481/12-80277). Onderdeel van deze beschikking van 21 juni 2012 betreft het gegeven dat wordt uitgegaan van een "deelgenootschap" doch met de vermelding dat hieromtrent de Belgische rechter bevoegd is.

- Het gegeven dat geen hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter, houdt niet in dat PLAYGO zich impliciet zou akkoord verklaard hebben met de situatie van mede-eigendom. In elk Nederlandse gerechtelijke beslissing (rechtbank, voorzieningsrechter en kantonrechter) wordt aangegeven (als oordeel dan wel als uitgangspunt) dat de Belgische rechter zich (nog) dient uit te spreken omtrent het eigendomsrecht.

VI.B. Toepassing van artikel 18 Gemeenschapsverordening

- Artikel 18 van de Verordening bepaalt het volgende:

"Indien een gemeenschapsmerk zonder instemming van de merkhouders ingeschreven is op naam van een gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouders, heeft deze het recht overgang van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of de vertegenwoordiger zijn handelswijze rechtvaardigt."

Opdat vermeld artikel kan worden toegepast, dient aan drie voorwaarden voldaan te zijn :

- Het gemeenschapsmerk werd ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger.
- Het gemeenschapsmerk werd ingeschreven zonder instemming van de merkhouders
- De gemachtigde of vertegenwoordiger kan zijn handelswijze niet rechtvaardigen.

Het invullen van de drie voorwaarden gaat uit van een feitelijke situatie die onveranderd is gebleven sinds de inschrijving van het litigieuze merk, beter, waar merkhouders geen stappen heeft ondernomen die wijzen op een veranderde situatie mbt zijn instemming.

De rechtbank oordeelt dan ook dat vermeld artikel geen toepassing vindt en dit op basis van de "Transfer Agreement" (overeenkomst van overdracht dd 15 februari 2006) alsmede de "Transfer Agreement" (overeenkomst van overdracht dd. 7 december 2006).

Uit de feitelijke achtergrond blijkt aldus dat PLAYGO zich expliciet heeft akkoord verklaard met de mede-eigendom van het desbetreffend merk. Indien dergelijke akkoord zou onderworpen worden aan voorwaarden, dan was de overeenkomst de plaats om deze weer te geven. Waar de afwezigheid van een duidelijke, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijke instemming en het

wijzen op (impliciete) commerciële (Europese aanwezigheid en imago) dan wel juridische redenen, kan worden aangehaald om te wijzen op een voorwaardelijke instemming *bij inschrijving*, wordt dit echter teniet gedaan door de ondertekening van een overeenkomst van mede-eigendom. Door de ondertekening van een akkoord omtrent de mede-eigendom, met een naar men mag verwachten (als deelnemer aan het handelsverkeer en houder van diverse merkenrechten) een kennis van zaken o.a. van artikel 18 MerkenVo.), heeft PLAYGO te kennen gegeven dat deze mede-eigendom niet is onderworpen aan enige voorwaarden en/of recht tot terugname.

- De door PLAYGO aangereikte argumenten om het bestaan dan wel de draagwijdte van haar akkoordverklaring in vraag te stellen, overtuigen niet en dit om volgende redenen:
 - Dat TRENDS2COM haar handelsnaam heeft aangepast, kan niet worden aanvaard als een element waardoor deze zou afstand hebben gedaan van de mede-eigendom. De merkinschrijving blijft een activa in het vermogen van TRENDS2COM, onafhankelijk of dit merk wordt weergegeven in haar handelsnaam.
 - Dat TRENDS2COM zich na de beëindiging van de agentuurovereenkomst zich niet op de overeenkomsten zou hebben beroepen, staat evenmin de rechtsgeldigheid ervan in de weg. De beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft geen invloed op het verderbestaan van de overeenkomsten tot mede-eigendom.
 - Dat de mede-eigendom niet werd ingeschreven in het register van de gemeenschapsmerken, bewijst onvoldoende naar recht dat de overeenkomst niet zou worden nageleefd. De overeenkomst tot mede-eigendom blijft tegenstelbaar aan PLAYGO als medecontractant.
 - Dat de desbetreffende mede-eigendomsovereenkomst onderdeel uitmaakten van een niet-geslaagde globale strategie (akkoord) om mede-eigenaar te worden van alle merken die PLAYGO zou bezitten, wordt niet aanvaard als argument om de reeds ondertekende overeenkomsten teniet te doen. Deze overeenkomsten werden ondertekend en er wordt niet verwezen naar een opschortende voorwaarde omtrent de ondertekening van andere overeenkomsten.
- Gezien bovenstaande beoordeling worden de vorderingen ingesteld door PLAYGO afgewezen als ongegrond.

V.C. Tegenvordering

- Gezien bovenstaande beoordeling wordt de tegenvordering als ingesteld door TRENDS2COM gegrond verklaard.

VI. UITSpraak

De rechtbank, op tegenspraak.

Verklaart de ingestelde eisen toelaatbaar doch ongegrond.

Neemt akte van de tegeneisen als ingesteld door de BVBA TRENDS2COM.

Verklaart deze toelaatbaar en gegrond.

Zegt voor recht dat het gemeenschapsmerk ingeschreven onder nummer 3399425 in mede-eigendom toebehoort aan BVBA TRENDS2COM en PLAYGO LIMITED.

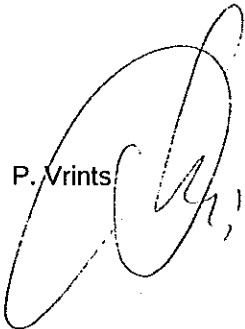
Veroordeelt de vennootschap naar vreemd recht PLAYGO LIMITED tot betaling van de kosten van het geding als volgt samengesteld:

- Rechtsplegingvergoeding: € 5.500.

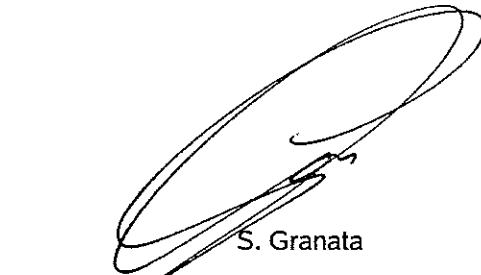
getekend :



G. Verelst



P. Vrints



S. Granata



G. De Block