

Repertoriumnummer 2017 / 9156
Datum van uitspraak 21 november 2017
Rolnummer 2014/AR/2653

Uitgifte

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

☐ Niet aan te bieden aan de ontvanger

↳ Eindarrest

Vordering tot staking
- Uniermerk
- Benelux merk

Hof van beroep Brussel

Arrest

Zimmer Rohde GmbH
Ado Goldkante GmbH & C° KG
t/
Artex BV
Hunter Douglas Belgium NV
Ado International NV
Ado Interieurtextiel BV

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 24 NOV. 2017
Niet te registreren D'HOOGHEK

4792 +

2 C.C.

2 SPF Kerkhof S.

COVER 01-00000983273-0001-0041-02-01-1



1. **ZIMMER + ROHDE GmbH**, vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te D-61440 Oberursel - DUITSLAND, Zimmersmühlenweg 14-18,

2. **ADO GOLDKANTE GmbH & C° KG**, vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te D-26871 Aschendorf - DUITSLAND, HünterstraBe 68,

appellanten,

vertegenwoordigd door Mr. Hannes ABRAHAM loco Mr. Philippe PETERS en Mr. Tanguy DE HAAN, advocaten te 1000 BRUSSEL, Terhulpansesteenweg 120;

tegen

1. **ARTEX B.V.**, vennootschap naar Nederlands recht, met vennootschapszetel te 5735 GT Aarle-Rixtel - NEDERLAND, Bosscheweg 79,

2. **HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV**, met maatschappelijke zetel te 9160 LOKEREN, Dijkstraat 26,

3. **ADO INTERNATIONAL NV**, met maatschappelijke zetel te 1780 WEMMEL, Koningin Astridlaan 59,

4. **ADO INTERIEURTEXTIEL BV**, vennootschap naar Nederlands recht, vennootschapszetel te NL-5735 GT Aarle-Rixtel - NEDERLAND, Bosscheweg 79, statutair gevestigd te Winschoten,

geïntimeerden,

vertegenwoordigd door Mr. DE MEYER Carl, advocaat te 1040 BRUSSEL, Nerviërslaan 9-31.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 1 oktober 2014 werd uitgesproken door de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.



Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd ter griffie van het hof op 12 december 2014. Het is regelmatig naar de vorm.

Appellanten hebben een syntheseconclusie neergelegd op 29 april 2016.

Geïntimeerden hebben een syntheseconclusie neergelegd op 2 juni 2016.

I. **De bestreden beslissing**

1. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter als volgt geoordeeld :

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk maar niet gegrond.

De stakingsrechter verklaart de vordering van verwerende partijen ontvankelijk en gegrond in de volgende mate :

De stakingsrechter stelt vast dat eisende partij onrechtmatig handelt en artikel VI. 104 van het Wetboek van economisch recht heeft geschonden.

De stakingsrechter verbiedt de eisende partij om rechtstreeks of onrechtstreeks via met haar geaffilieerde ondernemingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot ADO Goldkante GmbH & C° KG) in afwachting van een definitieve uitspraak van de Duitse rechter ten gronde inzake overdracht aan Artex van het ADO Benelux merk, dan wel exclusieve licentie aan verwerende partij en onder het ADO Gemeenschapsmerk (in het hoger beroep tegen het vonnis van het Landgericht Frankfurt, hierna de "Definitieve Beslissing") om over te gaan tot enige aanbidding, verkoop, distributie, promotie en/of enige andere (handels)activiteit, met betrekking tot de goederen of diensten gelijk aan of soortgelijk aan gordijnen of gordijnstoffen, of enig ander venster armatuur of accessoire, in België, en met gebruik van het teken "ADO" of een daarmee verwarring wekkend overeenstemmend teken, op welke wijze ook, als merk, als handelsnaam, als vennootschapsnaam, als domeinnaam of op welke andere wijze ook, dit onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk op dit bevel vanaf de vijfde dag na de betekening van het vonnis.

De stakingsrechter verbiedt eisende partij, rechtstreeks of onrechtstreeks via met haar geaffilieerde ondernemingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot ADO Goldkante GmbH & C° KG), in afwachting van de Definitieve Beslissing enige correspondentie te sturen en/of enige andere mededelingen te doen, op welke wijze ook, aan de klanten van verwerende



partijen of enige andere derde partij in België, waarin wordt meegedeeld en/of gesuggereerd dat verwerende partijen niet de exclusief rechthebbenden zijn op het/de "ADO" merk(en) en "ADO" handelsna(a)m(en) in (één of meerdere van) de Beneluxlanden, of waarin wordt meegedeeld en/of gesuggereerd dat eiseres of met haar geaffilieerde ondernemingen de exclusief rechthebbende is/zijn op het/de "ADO" merk(en) en "ADO" handelsna(a)m(en) in (één of meerdere van) de Beneluxlanden, dit onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk op dit bevel vanaf de vijfde dag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter bepaalt het maximum van de (te) verbeuren dwangsommen op 3.000.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt eisende partij tot de kosten van het geding in hoofde van verwerende partij begroot op 11.000 euro rechtsplegingsvergoeding.

(...)

II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Appellanten, Zimmer + Rohde GmbH en Ado Goldkante GmbH & C° KG, verzoeken het hof :

Rechtsprekend op het hoofdberoep van Zimmer + Rohde

- Deze ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg,*
- Voor recht vast te stellen dat geïntimeerden zich schuldig maken aan inbreuk op de ingeroepen merkrechten van Zimmer + Rohde op het woord- en beeldmerk ADO, evenals oneerlijke marktpraktijken (die tot 30 mei 2014 door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming beteugeld werden, en sindsdien door het Wetboek van economisch recht) door, zonder toestemming van Zimmer + Rohde, in het handelsleven gebruik te maken van het teken ADO als handelsnaam, als domeinnaam, waaronder "ado.be" en "ado.nl", en als merk ;*
- Geïntimeerden het bevel op te leggen om elk gebruik van het teken ADO als handelsnaam of domeinnaam, waaronder "ado.be" en "ado.nl", te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven ;*
- Geïntimeerden het bevel op te leggen om elk gebruik van de Uniemerken ADO op het hele grondgebied van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, tenzij om de*



3147

- verkoop van authentieke ADO waren die met toestemming van Zimmer + Rohde op de markt van de Europese Economische Ruimte werden gezet aan te kondigen, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per product en per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven ;
- Geïntimeerden het bevel op te leggen om elk gebruik in de Benelux van het ADO merk beschermd door Benelux inschrijvingen of internationale inschrijvingen met aanduiding van de Benelux te staken en gestaakt te houden, tenzij om de verkoop van authentieke ADO waren die met toestemming van Zimmer + Rohde op de markt van de Europese Economische Ruimte werden gezet aan te kondigen, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per product en per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven ;
 - Geïntimeerden het verbod op te leggen om rechtstreeks of onrechtstreeks mee te delen of te suggereren dat zij of één van hen exclusieve rechten hebben op het merk ADO in de Benelux ;
 - Geïntimeerden het bevel op te leggen om binnen de 5 dagen na de betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom van 100.000 EUR, de volledige lijst voor te leggen van al hun klanten in de Europese Unie naar wie sinds 13 februari 2014 rechtstreeks of onrechtstreeks mededelingen werden gedaan in verband met de levering van ADO producten, en om al deze klanten onmiddellijk de volgende rechtzetting, in het Nederlands of het Frans, te sturen samen met een kopie van het arrest en zonder ander commentaar :

"RECHTZETTING – Bij arrest van [DATUM] van het Hof van beroep te Brussel is aan Artex B.V., Hunter Douglas Belgium NV, Ado International NV en Ado Interieurtextiel B.V. het verbod opgelegd om in de Europese Unie producten onder het merk ADO te verhandelen, tenzij zij met toestemming van Zimmer + Rohde op de markt van de Europese Economische Ruimte werden geplaatst. Tevens werd hen het gebruik van het teken ADO als handelsnaam en domeinnaam verboden.

Het Hof oordeelde dat zij een ongeoorloofde en verboden verwarring op de markt hebben gesticht en ten onrechte hebben meegedeeld of gesuggereerd dat het merk ADO niet van de merkhouder Zimmer + Rohde was.

U vindt hierbij een kopie van het arrest aan.

Hunter Douglas".

"RECTIFICATION – Par arrêt du [DATE] de la cour d'appel de Bruxelles, les sociétés Artex B.V., Hunter Douglas Belgium SA, Ado International SA et Ado



3798

Interieurtextiel B.V. ont été condamnées à cesser de commercialiser dans l'Union européenne des produits sous la marque ADO, sauf s'ils ont été mis sur le marché de l'Espace économique européen avec le consentement de la société Zimmer + Rohde. L'usage du signe ADO à titre de nom commercial et de nom de domaine leur a également été interdit.

La cour a jugé qu'elles ont créé sur le marché une confusion illicite et interdite et ont communiqué ou suggéré à tort que la marque ADO n'appartenait pas à son titulaire, la société Zimmer + Rohde.

Vous trouverez ci-joint une copie de l'arrêt. Hunter Douglas".

Rechtsprekend op de vorderingen alvorens recht te doen van geïntimeerden

- In hoofdorde, deze onontvankelijk te verklaren ;*
- In ondergeschikte orde, deze in al hun onderdelen ongegrond te verklaren ;*

Rechtsprekend op het incidenteel beroep van geïntimeerden

- In hoofdorde, deze onontvankelijk te verklaren ;*
- In ondergeschikte orde, deze in al haar onderdelen ongegrond te verklaren ;*

In ieder geval

- Geïntimeerden te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van 11.000 EUR rechtsplegingsvergoeding per aanleg.*

3. Geïntimeerden, Artex BV, Hunter Douglas Belgium NV, Ado International NV en Ado Interieurtextiel BV, verzoeken het hof :

Over het principaal beroep

Dit ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en dienvolgens het eerste vonnis te bevestigen in al zijn beschikkingen;

In ondergeschikte orde



De behandeling van de zaak op te schorten en, alvorens recht te doen, in toepassing van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende vragen te stellen:

“Dient artikel 34, lid 3 van Verordening 44/2001 Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken in die zin te worden uitgelegd dat de nationale rechter slechts kan weigeren om over te gaan tot erkenning van een in een lidstaat gegeven beslissing die onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing, wanneer deze laatste beslissing reeds in kracht van gewijsde is getreden?”

“Vereist artikel 23 van de Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015, dat de derde aan wie een eerdere overdracht, toekenning van een zakelijk recht of een licentie wordt tegengeworpen, naast de kennis van het loutere bestaan van de rechtshandeling waarbij die rechten worden toegekend, op het moment van een latere verwerving van rechten ook kennis moet hebben van de geldigheid van de eerdere rechtshandeling of van de precieze draagwijdte van de rechten die eerder werden toegekend?”

In meer ondergeschikte orde

De zaak op te schorten en, alvorens recht te doen, de heer Otto Müller, directeur en hoofdaandeelhouder van ADO International, als getuige te verhoren in toepassing van de artikelen 915 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek teneinde Uw Hof nadere toelichtingen te verstrekken omtrent de werkelijke toedracht en met name omtrent de vraag wat eerste appellante wist of behoorde te weten als gevolg van de informatie die werd verstrekt tijdens de onderhandelingen die geleid hebben tot de Activa-overeenkomst tussen ADO International en eerste appellante;

In nog meer ondergeschikte orde

Akte te verlenen dat vierde (geïntimeerde) een incidenteel beroep instelt;



De oorspronkelijke, in ondergeschikte orde ingestelde tegenvordering, ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens nietig en/of vervallen te verklaren de volgende merken:

- *Unie woord-beeldmerk ADO (reg. nr. 11029394);*
- *Unie woord-beeldmerk ADO (reg. nr. 12343653);*
- *Unie woordmerk ADO (reg. nr. 214718);*
- *Unie woord-beeldmerk ADO International (reg. nr. 4513131);*
- *Unie woordmerk ADO Cordon (reg. nr. 4822938)*
- *Internationaal woord-beeldmerk ADO voor wat betreft de Europese Unie (reg. nr. 1104082);*
- *Internationaal woordmerk ADO voor wat betreft de Benelux (reg. nr. 337991);*
- *Internationaal woordmerk ADO voor wat betreft de Benelux (reg. nr. 399536);*
en
- *Internationaal woordmerk ADO voor wat betreft de Benelux (reg. nr. 425764);*
- *Benelux woordmerk ADO (reg. nr. 7105);*

De doorhaling van deze merkinschrijvingen te bevelen en het arrest ter kennis te brengen van respectievelijk het EUIPO en het Benelux Bureau voor Industriële Eigendom;

De oorspronkelijke hoofdvordering van appellanten ongegrond te verklaren;

In ieder geval:

Appellanten te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 11.000 euro.

III. De feiten en de procedurevoorgaanden

4. In 1954 ontstond in Aschendorf (Duitsland) de internationale ADO groep, actief in de sector van de stoffen en gordijnen.

Binnen de ADO groep werd op 29 augustus 2006 de Duitse vennootschap ADO Gardinenwerke GmbH opgericht, die op 17 december 2008 haar vennootschapsnaam wijzigde in ADO Goldkante GmbH & Co KG en vervolgens, op 21 december 2012, in Marido



GmbH & C° KG (hierna 'ADO Goldkante Oud'). ADO Goldkante Oud hield zich bezig met de productie van interieurstoffen en de verkoop hiervan aan handelaars.

Binnen de ADO groep werd eveneens en op 5 september 2006 de Duitse vennootschap ADO Holding GmbH opgericht, die haar vennootschapsnaam op 16 december 2008 wijzigde in ADO International GmbH en vervolgens, op 30 januari 2013, in Bothorn GmbH (hierna 'ADO International GmbH' of 'Bothorn').

ADO International GmbH was houder van onder meer het Gemeenschapswoordmerk 'ADO' (thans Unie woordmerk), gedeponneerd op 1 april 1996 en ingeschreven op 3 augustus 1998 onder nummer 214718 voor waren in klassen 24 en 26 van de classificatie van Nice, te weten onder meer gordijnen (klasse 24), plooibanden en loodveters als toebehoren voor gordijnen (klasse 26) (stuk 1a van appellanten, hierna 'het Gemeenschapsmerk'). Zij was eveneens houder van de aandelen van de Belgische vennootschap ADO International NV en van de Nederlandse vennootschap ADO Interieurtextiel BV (oorspronkelijk Bothorn NV en vervolgens ADO Vitragefabrieken BV geheten), die sedert het begin van de jaren 1960 respectievelijk in België en Nederland stoffen en gordijnen verdelen onder de ADO merken.

5. De ADO groep kwam in 2011 in financiële moeilijkheden.

De algemene vergadering van ADO International GmbH stemde er op 16 oktober 2011 mee in om over te gaan tot de verkoop van de aandelen van ADO International NV en ADO interieurtextiel BV aan de Hunter Douglas groep, die eveneens actief is in de sector van de stoffen en de gordijnen, voor de prijs van 3,11 miljoen euro (stuk 9, Bijlage 8 aan de overeenkomst van 21 oktober 2011 waarvan hieronder sprake, getiteld 'Beschluss der Gesellschafterversammlung der ADO International GmbH', vertaling : beslissing van de algemene vergadering van ADO International GmbH).

In een schrijven van 18 oktober 2011, gericht tot het hoofd van de juridische dienst van Hunter Douglas, wees de voor de merken verantwoordelijke medewerkster van Hunter Douglas erop dat nationale merken niet van een Gemeenschapsmerk kunnen afgesplitst worden. Deze e-mail werd door het hoofd van de juridische afdeling van Hunter Douglas naar eiseres Artex BV en ook naar ADO International GmbH doorgestuurd.



Op 21 oktober 2011 werd een overeenkomst gesloten tussen ADO International GmbH, enerzijds, en eerste en tweede geïntimeerden, Artex BV en Hunter Douglas Belgium NV (hierna 'Hunter Douglas'), anderzijds, getiteld *Anteils- und Markenkaufvertrag* (hierna 'Aandelen- en merkenovereenkomst')

Krachtens deze overeenkomst verkocht ADO International GmbH de aandelen van ADO International NV en ADO Interieurtextiel BV, derde en vierde geïntimeerden, aan respectievelijk Hunter Douglas en Artex BV.

In deze overeenkomst werd het Duitse recht van toepassing verklaard. De overeenkomst bevat tevens een forumbeding, krachtens hetwelk de rechtbanken van Düsseldorf (Duitsland) bevoegd zijn om kennis te nemen van alle betwistingen die uit de overeenkomst zouden rijzen.

In artikel 5.6 van de overeenkomst werd het volgende bepaald (vertaling) :

Merken. (Ado International) moet op eigen kosten aan HD NL (Artex BV) het merkenrecht op het woord- en beeldmerk "ADO", genoemd in de bijlage 4 van de onderhavige overeenkomst zo overdragen dat dit merkenrecht van het bij het Bureau voor harmonisatie ingeschreven Europese merk wordt afgesplitst en als nationaal merk onbezwaard in het Benelux merkenregister voor het grondgebied van Nederland, Luxemburg en België wordt ingeschreven. HD NL en HD BE (Artex BV en Hunter Douglas) verbinden zich ertoe de kleuring en de vormgeving overeenkomstig de nu geldende versie van de ADO CI Manual uit te voeren. Voor het overige streven de partijen ernaar de voordelen van een uniform marktoptreden (merk en collectie) in Europa te benutten. De leveringsovereenkomst in de bijlage is bedoeld voor een leveringsrelatie van vele jaren die deze voordelen nog vergroot. De huidige versie van de ADO CI Manual is de licentienemer bekend. Bij een (sub)licentieverlening moeten (Artex BV en Hunter Douglas) de licentienemer verplichten tot de naleving van de ADO CI Manual.

Op dezelfde dag, 21 oktober 2011, legden Artex BV, ADO Interieurtextiel BV en ADO International GmbH een verklaring af voor een notaris, waarin het volgende werd gesteld, onder *Koopsom en kwijting* : *De overeenkomst heeft betrekking op de aandelen in de [Nederlandse] vennootschap [ADO Interieurtextiel B.V.] alsmede op de aandelen in de Belgische vennootschap ADO International NV, gevestigd te Opwijk, België, en werd aangegaan voor een koopsom bestaande uit een vast gedeelte van drie miljoen honderd en*



tien duizend euro (3.110.000 euro) en een variabel gedeelte zoals omschreven in artikel 2.1 van de koopovereenkomst.

Nog steeds op 21 oktober 2011 werden twee overeenkomsten gesloten die integraal deel uitmaken van de Aandelen- en merkenovereenkomst (zie artikel 5.9 van deze overeenkomst), te weten :

Bijlage 6 bij de overeenkomst getiteld "*Liefer- und Beschaffungsvereinbarung*" (hierna 'Leveringsovereenkomst') met betrekking tot de Benelux; deze overeenkomst werd gesloten tussen, enerzijds, ADO International GmbH en, anderzijds, ADO International NV en ADO Interieurtextiel BV; in uitvoering daarvan leverde ADO Goldkante Oud de ADO producten aan ADO International NV (derde geïntimeerde) en aan ADO Interieurtextiel B.V. (vierde geïntimeerde), opdat zij verder op de Belgische en Nederlandse markt verhandeld zouden kunnen worden;

Bijlage 7 bij de overeenkomst getiteld *Rahmenvertrag Konfektion* (in de overeenkomst van 21 oktober 2011 wordt Bijlage 7 betiteld als *Vereinbarung Lohnkonfektion*), zijnde een kaderovereenkomst van toepassing voor de bestelling en productie van de waren.

Beide overeenkomsten werden gesloten voor bepaalde duur, met name tot eind 2013 (artikel 12, § 2 van de *Liefer- und Beschaffungsvereinbarung*, zijnde Bijlage 6 bij de Aandelen- en merkenovereenkomst bepaalt : *eine feste Laufzeit bis Ende 2013*, hetzij 'een vaste duur tot eind 2013'; artikel 7, § 1, van de *Rahmenvertrag Konfektion*, zijnde Bijlage 7 bij de Aandelen- en merkenovereenkomst bepaalt : *Die Laufzeit dieses Rahmenvertrags endet am 31.12.2013* , hetzij 'de duur van deze kaderovereenkomst eindigt op 31 december 2013'), met dien verstande dat de duur van de Leveringsovereenkomst stilzwijgend zou verlengd worden voor telkens twee jaren bij gebreke aan opzegging één jaar op voorhand.

6. Eerste appellante, Zimmer + Rohde, hierna 'Zimmer', is eveneens actief in de sector van de stoffen en gordijnen. De partijen in de onderhavige procedure hebben concurrerende activiteiten.

In september 2012 werden er verschillende overeenkomsten gesloten tussen de ADO groep en Zimmer.



Zo werd er op 26 september 2012 een overeenkomst gesloten tussen onder meer ADO International GmbH en ADO Goldkante Oud, enerzijds, en Zimmer, anderzijds. Bij deze overeenkomst (hierna 'de overeenkomst van 26 september 2012') verkocht ADO International GmbH haar aandelen in ADO (UK) Limited, ADO France S.A.S., ADO Swiss AG, Ado-Gardinenwerk Ges. m.b.H., ADO Nordic A/S, ADO Spolka z.o.o. en ADO Polska Spolka z.o.o. evenals het Gemeenschapsmerk ADO aan Zimmer.

In verband met de verkoop van het Gemeenschapsmerk ADO waarvan hiervoor sprake, werd in de overeenkomst van 26 september 2012 het volgende bepaald :

"(Ado International GmbH) verklaart en garandeert dat zij per 1 januari 2013, 0.00 uur (referentiedatum) onbeperkt over deze eigendomsrechten kan beschikken, met name dat deze eigendomsrechten vrij zijn van rechten van derden en dat het (Zimmer BV) vrij staat om deze eigendomsrechten exclusief te gebruiken, behoudens de rechten van (Artex BV) en van (Hunter Douglas), conform § 5.6 van de overeenkomst d.d. 21 oktober 2011. (Ado International GmbH) vrijwaart (Zimmer) onherroepelijk en voor onbepaalde tijd tegen alle eventuele aanspraken van (Artex BV) en (Hunter Douglas), tenzij deze aanspraken worden gebaseerd op inbreuk door (Zimmer) op de rechten van (Artex) en (Hunter Douglas).

(...)

(Ado International GmbH) en (Ado Goldkante oud) verplichten zich (de Leveringsovereenkomst) (...) met (Artex) en (Hunter Douglas) per 31 te ontbinden."

ADO International GmbH droeg het Gemeenschapsmerk ADO over aan Zimmer.

7. Bij schrijven d.d. 18 december 2012 zegde ADO Goldkante Oud de Leveringsovereenkomst van 21 oktober 2011 op tegen 31 december.

Zimmer heeft de verbintenissen van ADO Goldkante Oud uit de Leveringsovereenkomst gedurende de verdere looptijd daarvan overgenomen (en in feite uitgevoerd tot in februari 2014 (zie infra)).

Zimmer leverde de producten van het merk ADO via Ado Goldkante Nieuw (zie infra, wat deze laatste betreft).



8. Zimmer werd in januari 2013 als houdster van het Gemeenschapsmerk nr. 214718 ingeschreven in het merkenregister van het Bureau van de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie ('BIEEU') (destijds Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt of 'BHIM'). Het merk staat ingeschreven met inroeping van anciënniteit voor de Benelux van zowel het Benelux woordmerk ingeschreven onder nr. 7105 (met gebruiksrechten in België en Luxemburg sedert 1967 en in Nederland sedert 1966), als van de internationale inschrijvingen van het woordmerk onder nrs. 337991 (d.d. 7 augustus 1967) en 399536 (d.d. 7 juli 1973).

Zimmer is daarnaast eveneens houder van de volgende merken :

- De internationale inschrijving voor het woordmerk ADO nr. 425764 d.d. 21 oktober 1976, met aanduiding van onder meer de Benelux;
- Het Unie beeldmerk 'ADO International' nr. 4513131 d.d. 28 juni 2005 :



- de internationale inschrijving voor het beeldmerk 'ADO' nr. 1104082 d.d. 24 november 2011, met aanduiding van de Europese Unie :



- Het Unie beeldmerk 'ADO' nr. 11029394 d.d. 10 juli 2012 (stuk 1h) :





- Het Unie beeldmerk 'ADO' nr. 12343653 d.d. 26 november 2013 (stuk 1i) :



9. Op 14 januari 2013, verleende Zimmer een wereldwijde licentie voor het gebruik van alle ADO merken aan tweede appellante, haar Duitse dochtervennootschap ADO Goldkante GmbH & Co KG, die op 31 oktober 2012 werd opgericht onder de naam Z+R Heimtex GmbH & Co KG en op 21 december 2012 haar maatschappelijke benaming wijzigde naar ADO Goldkante GmbH & Co KG (hierna 'ADO Goldkante Nieuw', niet te verwarren met ADO Goldkante Oud).

Het is ADO Goldkante Nieuw (en niet Zimmer) die de ADO gemerkte waren commercialiseert. ADO Goldkante Nieuw nam daarmee een aanvang in de Benelux in februari 2014.

10. In de loop van 2013 en vooral vanaf week 48 daarvan, werd een deel van de bestellingen van Artex BV en Hunter Douglas niet of te laat geleverd, of werd hen meegedeeld dat bestellingen niet leverbaar waren.

11. Naar aanleiding van het feit dat de Leveringsovereenkomst op 31 december 2013 tot een einde zou komen, werden er onderhandelingen opgestart tussen Zimmer, enerzijds, en Artex en Hunter Douglas, anderzijds. Geïntimeerden zouden immers met ingang van 1 januari 2014 niet meer beleverd worden door Zimmer.

Op 16 april 2013 schreef Zimmer het volgende aan Artex :



351

"Ad 2.) op de fundamentele vraag wat er moet gebeuren na het einde van (de Leveringsovereenkomst), zijn er naar onze mening drie opties :

- Wij maken een nieuw contract*
- Wij verkopen ADO producten onder een andere naam*
- Wij nemen de BeNeLux over, dat wil zeggen, wij kopen de distributierechten (met de naam ADO) van u af."*

(Vertaling van het hof)

12. Tussen Zimmer en Artex/Hunter Douglas is geen nieuwe leveringsovereenkomst tot stand gekomen met als voorwerp de levering van interieurstoffen. De leveringsrelatie tussen Zimmer en Artex/Hunter Douglas via Ado Goldkante Nieuw is per 12 februari 2014 geëindigd.

13. In een schrijven van 19 juni 2013 gericht tot Zimmer, dreigde de Duitse raadsman van Hunter Douglas ermee dat Artex BV en Hunter Douglas zouden overgaan tot dagvaarding van ADO International GmbH en ADO Goldkante Oud, wegens beweerde contractbreuk.

Er werd echter geen procedure aanhangig gemaakt tegen ADO International GmbH of ADO Goldkante Oud.

14. Artex BV en Hunter Douglas gingen in juli 2013 over tot dagvaarding van Zimmer voor het Landgericht Frankfurt am Main.

Voor deze Duitse (bodem)rechter vorderden zij aanvankelijk het volgende :

1. Zimmer te veroordelen om in te stemmen met de omzetting van het Gemeenschapsmerk ADO in nationale individuele merken in die mate dat minstens de vorming van een Benelux-merk (woordmerk ADO) mogelijk wordt gemaakt;
2. Zimmer te veroordelen om het omgezette Benelux-merk (woordmerk ADO) aan Artex BV over te dragen en met de inschrijving daarvan in het Benelux-merkenregister op naam van Artex BV in te stemmen.



Bij vonnis d.d. 8 januari 2014 heeft het Landgericht Frankfurt am Main onder meer het volgende overwogen (vertaling van appellanten) :

a) Zoals tijdens de mondelinge terechtzitting van 13.11.2013 werd uiteengezet, is vordering 1 uiteindelijk zinloos, omdat ze enkel een instemming van (Zimmer) met de wijziging van Gemeenschapsmerken met het oog op het mogelijk maken van de inschrijving van een Benelux-merk voorziet. Overeenkomstig artikel 112 e.v. VGM zou (Zimmer) als houder van het Gemeenschapsmerk afstand moeten doen, om de omzetting in een nationaal merk te bereiken. Haar loutere toestemming zou niet volstaan. (Zimmer) zou daadwerkelijk van het Gemeenschapsmerk afstand moeten doen en binnen de wettelijk voorziene termijn een omzetting in een Benelux-merk moeten aanvragen.

(...)

b) Een aanspraak van (Artex BV en Hunter Douglas) op – correct – een “afstand” van het betwiste merk en de aanvraag van een omzetting van het Gemeenschapsmerk dat het voorwerp van onderhavig geding is, in een Benelux-merk, evenals op de overdracht van het bewuste Benelux-merk aan (Artex BV) en bovendien op de instemming met de inschrijving van (Artex BV) als merkhouders in het Benelux-merkenregister, is alleen al daardoor niet mogelijk, omdat de met de uiteenzetting en de levering van de bewijzen belaste (Artex BV en Hunter Douglas) er naar de overtuiging van de rechtbank niet in geslaagd zijn en niet het bewijs geleverd hebben dat de vennootschappen Ado oud (...) door de overeenkomst inzake de aankoop van aandelen en merken in de bijlage K 1 zich verplicht hebben tot afstand van het betwiste merk met als doel de creatie van een nationaal Benelux merk ten gunste van (Artex BV en Hunter Douglas). Bij gebrek aan een onbetwistbare, respectievelijk aantoonbare contractbreuk is van een betrokkenheid van (Zimmer) a priori geen sprake.

(...)

Zoals beide partijen niet ontkennen, is de voor het geschil doorslaggevende clause 5.6 van (de aandelen- en merkenovereenkomst) volgens haar formulering op een onmogelijke prestatie gericht, aangezien een “afsplitsing” van een merkenrecht van een Gemeenschapsmerk met het oog op de inschrijving van een nationaal merk in het Benelux merkenregister om juridische redenen onmogelijk is. Gemeenschapsmerken zijn uniforme industriële eigendomsrechten die niet gedeeltelijk voor een deel van de staten van de Gemeenschap kunnen worden ingeschreven. Een afsplitsing van afzonderlijke nationale rechten is onmogelijk.

(...)

Op basis van de door (Artex BV en Hunter Douglas) voorgelegde documenten kan niet met de (...) vereiste mate van zekerheid geconcludeerd worden dat er een overeenstemmende wil tot toekenning van het merkhouderschap is. Deze onzekerheid valt ten laste van (Artex BV en Hunter Douglas).



Met betrekking tot de formulering van de voor het geschil doorslaggevende clause 5.6 geldt eerst dat de betekenis van het woord "merkenrecht" niet ondubbelzinnig is. Naast een interpretatie als merkhouderschap komt een lezing in aanmerking waarbij het loutere recht op het merk in de zin van een merklicentie mogelijk is.

(...)

Het is (...) denkbaar dat (Artex BV en Hunter Douglas) hun verzoek om de vennootschappen van Ado oud te verplichten tot "atomisering" van het Gemeenschapsmerk met het doel aan (Artex BV) een Benelux-merk te verschaffen, uiteindelijk niet konden doorzetten en dat de contractanten het uiteindelijk slechts over een loutere verlening van een licentie eens werden. (...)

Voor een loutere bereidheid tot verlening van een licentie, spreekt het feit dat op het eind van de clause (punt 5.6) van "de licentieneemster" van een "(sub)licentie" en "de licentienemer" sprake is. Bovendien moesten de "buitenlandse vennootschappen van HD" (Artex BV en Hunter Douglas) verplicht worden de kleuring en de vormgeving overeenkomstig de toendertijd geldige versie van de Ado CI Manual te gebruiken en deze plicht op potentiële licentienemers over te dragen (...).

(...) (Artex BV en Hunter Douglas) mogen dan wel duidelijk naar een merkhouderschap gestreefd en hun belangstelling voor een dergelijk merkhouderschap verkondigd hebben (...), het is echter niet duidelijk dat Ado oud zich daartoe verbonden had. Een exclusieve licentie zou voor (Artex BV en Hunter Douglas) reeds het gewenste exclusieve merkegebruik op het grondgebied van de Benelux-staten mogelijk gemaakt hebben. Ze zouden – bij een navenante uitwerking – ook tegen een insolventie van Ado oud en tegen een overdracht van het betwiste merk verzekerd geweest zijn (...).

(...)

Bij een integrale afweging van deze interpretatiefactoren volstaat de loutere titel van de overeenkomst, zijnde "overeenkomst inzake de aankoop van aandelen en merken" niet (...) om te kunnen uitgaan van een onvoorwaardelijke eis van (Artex BV) ten aanzien van Ado oud tot toekenning van een Benelux-merk met afstand van het betwiste merk.

Hetzelfde geldt voor de precontentieus door (Artex BV en Hunter Douglas) genoteerde alternatieven met betrekking tot de verdere werkwijze. Uit de in de e-mail van 16.04.2013 genoteerde optie 2.c waarbij na het eind van de (verkoop)overeenkomst onder andere de mogelijkheid zou bestaan "Wij nemen BeNeLux over, dat wil zeggen dat wij de verkooprechten (met de naam Ado) van u afkopen (...) volgt niet noodzakelijk dat alle merkenrechten reeds in handen van (Artex BV en Hunter Douglas) zijn of dat aan haar/hen de overdracht/toekenning van de merken verschuldigd is. Net zo goed kan de formulering – door de niet bij de overeenkomst met Ado oud betrokken (Zimmer) – de uitdrukking van de



loutere intentie zijn om uiteindelijk zelf over alle rechten op het teken ADO op het grondgebied van de BeNeLUX te beschikken.

(...)

Er kan op grond van de in de tijd opeenvolgende e-mailcorrespondentie opnieuw niet worden geconcludeerd dat er een definitieve overeenstemming was, laat staan dat er reeds van een voldongen verwerving van rechten sprake was (...). Niet het minst de beoogde overdracht van het betwiste merk aan (Artex BV en Hunter Douglas) impliceert het ontbreken van een afdwingbaar recht op verwerving van merkhouderschap door (Artex BV en Hunter Douglas).

De vorderingen van Artex BV en Hunter Douglas werden ongegrond verklaard.

15. Door Artex BV en Hunter Douglas werd hoger beroep aangetekend tegen het Duitse vonnis van 8 januari 2014. In hoger beroep waren de vorderingen van Artex en Hunter Douglas nog steeds gesteund op (beweerd) overgedragen merkenrechten. In ondergeschikte orde waren hun vorderingen gesteund op het bestaan van een (beweerde) exclusieve licentie voor het Gemeenschapsmerk ADO in de Benelux ten gunste van Artex BV. Door Artex BV en Hunter Douglas werd aan Zimmer derdemedeplichtigheid aan contractbreuk verweten.

16. In de loop van de maand februari 2014 betraden Zimmer en Ado Goldkante Nieuw de Benelux-markt met producten die zij verhandelen onder het merk ADO.

Op 24 februari 2014 richtte Ado Goldkante Nieuw een schrijven tot een aantal klanten van Artex en Hunter Douglas, waarvan de inhoud luidde als volgt :

“Op 1 januari 2013 heeft het gerenommeerde bedrijf Zimmer+Rohde Gruppe het merk Ado Goldkante overgenomen en daarmee de toekomst van één van de meest bekende merken in de woninginrichtingsbranche gegarandeerd.

Wat betekent dit voor de Nederlandse en Vlaamse woninginrichters?

Allereerst willen we u de goede service van vroeger weer aanbieden. U kunt uw stalen compleet in uw bezit houden, want de artikelen uit de complete Ado collectie, inclusief Ado Cordon, kunnen per direct worden besteld via (Ado Goldkante Nieuw) (...).

Binnen enkele dagen ontvangt u van ons een actueel overzicht van de artikelen en de nieuwe prijslijst voor 2014.”



17. Op 17 februari 2014 liet Zimmer door een gerechtsdeurwaarder vaststellen dat Artex B.V. en ADO Interieurtextiel B.V. nog steeds een 'ADO' showroom uitbaten. Deze ADO showroom bevindt zich op de zetel van derde geïntimeerde ADO International NV, toen gevestigd te 1780 Wemmel.

Artex BV, is de houder van de domeinnamen 'ado.be' en 'ado.nl'. Door middel van de website die hieraan is gekoppeld, stellen geïntimeerden thans 'ADO' voor als het bedrijf dat de kwaliteitsvolle ADO waren in België en Nederland verdeelt. Zij gebruiken hiervoor zowel het woord- als het beeldmerk ADO, dat door de Uniemerken van Zimmer beschermd is.

18. Op 19 februari 2014 gingen appellanten over tot dagvaarding van geïntimeerden voor de eerste rechter, de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter.

De vorderingen die door appellanten werden gesteld, waren deze die thans door hen opnieuw in hoger beroep worden gesteld (cfr. supra).

19. Op 24 februari 2014 gingen geïntimeerden over tot dagvaarding van Zimmer en ADO Goldkante Nieuw, om te verschijnen voor de rechtbank van Den Haag (Nederland).

Bij een beslissing uitgesproken op 3 april 2014 door de voorzieningsrechter, werden de vorderingen van geïntimeerden in de volgende mate gegrond verklaard :

- aan Zimmer en Ado Goldkante Nieuw werd, ieder afzonderlijk, verboden, tot de Definitieve Beslissing (zijnde *de definitieve beslissing die zal worden genomen door de Duitse rechter ten gronde in het hoger beroep van het Duitse vonnis 8 januari 2014, of – indien nodig met betrekking tot de eventuele vaststelling van een door Zimmer c.s. te respecteren exclusieve licentie – in een direct daarna aanhangig te maken nieuwe procedure*) zou zijn genomen door het Oberlandesgerichtshof Frankfurt am Mein inzake het hoger beroep tegen het Duitse vonnis van 8 januari 2014, in Nederland over te gaan tot het doen van enige aanbieding, verkoop, distributie, promotie en/of enige andere handels(activiteit) met betrekking tot goederen of diensten gelijk of soortgelijk aan gordijnen of gordijnstoffen, of enig ander raamarmatuur of accessoire met gebruik van het teken "ADO" of een daarmee verwarring wekkend overeenstemmend teken, op welke wijze dan ook, op straffe van de verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro –



- per keer dan wel – zulks ter keuze van geïntimeerden - per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, totdat een maximum van 500.000 euro zou zijn bereikt;
- aan Zimmer en Ado Goldkante Nieuw werd, ieder afzonderlijk, verboden om, tot de Definitieve Beslissing zou zijn genomen, enige correspondentie te sturen en/of enige andere mededeling te doen, op welke wijze dan ook, aan de klanten van geïntimeerden of enige andere derde in Nederland, waarin wordt meegedeeld en/of gesuggereerd dat geïntimeerden niet de exclusief rechthebbende is op het gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux, of waarin wordt meegedeeld en/of gesuggereerd dat Zimmer en/of Ado Goldkante nieuw de exclusief rechthebbende is/zijn op het gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux, op straffe van de verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro – per keer dan wel – zulks ter keuze van geïntimeerden - per dag -, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, totdat een maximum van 500.000 euro is bereikt.

20. Op 3 maart 2014 waren geïntimeerden inmiddels overgegaan tot dagvaarding van appellanten voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in kort geding. Hun vordering strekte ertoe bij hoogdringendheid een aantal maatregelen te horen uitspreken ten laste van appellanten.

De vordering van geïntimeerden werd bij beschikking van 27 maart 2014 onontvankelijk verklaard.

Door geïntimeerden werd hoger beroep aangetekend tegen deze beschikking.

21. Recht doend op het hoger beroep van geïntimeerden tegen de beschikking van 27 maart 2014 werd op 30 september 2014 een arrest uitgesproken door de 8^{ste} kamer van het hof van beroep te Brussel, dat het hoger beroep van geïntimeerden onvankelijk verklaarde, de bestreden beschikking teniet deed en de vordering van geïntimeerden gegrond verklaarde in de mate dat de volgende maatregelen werden uitgesproken :

Legt Zimmer en Ado Goldkante nieuw, in afwachting van een uitspraak van de bodemrechter in het kader van het hoger beroep tegen de beslissing van het Landgericht Frankfurt met betrekking tot een exclusieve licentie zoals in dit arrest besproken, het verbod op om over te gaan tot enige aanbidding, verkoop, distributie, promotie en/of enige andere (handels)activiteit, met betrekking tot goederen of diensten gelijk aan of soortgelijk aan



gordijnen of gordijnstoffen, of enig ander vensterarmatuur of accessoire, in België, en met gebruik van het teken "ADO" als merk, dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk op dit bevel;

Legt Zimmer en Ado Goldkante nieuw, in afwachting van een uitspraak van de bodemrechter in het kader van het hoger beroep tegen de beslissing van het Landgericht Frankfurt met betrekking tot een exclusieve licentie zoals in dit arrest besproken, het verbod op om enige correspondentie te sturen en/of enige andere mededelingen te doen, op welke wijze ook, aan de klanten van Artex e.a. of enige andere derde partij in België, waarin wordt meegedeeld en/of gesuggereerd dat Artex e.a. niet de exclusieve licentiehouders zijn voor de Benelux op het/de "ADO" merk(en), of waarin wordt meegedeeld en/of gesuggereerd dat Zimmer en Ado Golkante nieuw de exclusieve rechthebbenden zijn op het/de "ADO" merk(en) in de Benelux-landen, dit onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk op dit bevel;

Legt Zimmer en Ado Goldkante nieuw, in afwachting van een uitspraak van de bodemrechter in het kader van het hoger beroep tegen de beslissing van het Landgericht Frankfurt met betrekking tot een exclusieve licentie zoals in dit arrest besproken, (op) om binnen de week na de betekening van dit arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro, een lijst voor te leggen van de namen en adressen van alle klanten in België naar wie reeds mededelingen werden verstuurd in verband met de verderzetting door Zimmer en Ado Goldkante nieuw van de levering van ADO producten in de Benelux.

Door het hof was onder meer overwogen dat redelijkerwijze mogelijk was dat de Definitieve Beslissing (zijnde *De beslissing die zal gevelde worden in het kader van het hoger beroep van (geïntimeerden) tegen het vonnis d.d. 8 januari 2014*) uiteindelijk zou luiden dat in artikel 5.6 van de Aandelen- en merkenovereenkomst aan Artex BV een exclusieve licentie voor het gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux werd verleend, met uitsluiting van de merkhouder.

22. Daags nadien, op 1 oktober 2014, werd het bestreden vonnis uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, waarbij recht werd gedaan op de vorderingen van appellanten ingeleid bij dagvaarding van 19 februari 2014, en eveneens op de tegenvorderingen van geïntimeerden.

23. Op 8 oktober 2015 werd een beslissing uitgesproken door het Oberlandesgericht Frankfurt am Main (hierna OLG FaM), waarmee het OLG FaM zich uitsprak over het hoger



beroep van geïntimeerden tegen de beslissing van 8 januari 2014 van het Landgericht Frankfurt am Mein.

Er bestaat betwisting aangaande de door geïntimeerden voorgelegde beëdigde vertaling daarvan. Appellanten leggen een beëdigde vertaling voor, waaraan door het hof de voorkeur wordt gegeven. Bij een vergelijking tussen de Duitse beslissing en de beëdigde vertaling daarvan voorgelegd door geïntimeerden, blijkt immers dat deze op sommige punten minder accuraat is dan de vertaling voorgelegd door appellanten (bijvoorbeeld : bladzijde 12 van de Duitse beslissing, derde § : *Allerdings legt der Senat den Anteils- und Markenkaufvertrag vom 21. Oktober 2011 hinsichtlich Abschnitt III Ziffer 5.6 dahin aus, dass die Bothorn GmbH der Klägerin zu 1) mit diesem Vertrag eine ausschliessliche und zeitlich unbegrenzte Lizenz an der Klagemarke "ADO" eingeräumt hat*, wordt in de beëdigde vertaling voorgelegd door geïntimeerden vertaald als *De Senaat legt hoofdstuk III punt 5.6 van het Anteils- en Markenkaufvertrag van 21 oktober 2011 echter zo uit, dat Bothorn GmbH eiseres sub 1) met deze overeenkomst een exclusieve en permanente licentie op het litigieuze merk "ADO" heeft toegekend*, terwijl de meest accurate vertaling luidt : *De kamer legt hoofdstuk III punt 5.6 van de Aandelen- en merkenkoopovereenkomst van 21 oktober 2011 echter zo uit dat Bothorn GmbH bij deze overeenkomst aan eiseres sub 1) een exclusieve licentie van onbepaalde duur op het litigieuze merk "ADO" heeft verleend*).

Het OLG FaM oordeelde op 8 oktober 2015 als volgt (beëdigde vertaling van appellanten) :

Het ontvankelijk beroep (...) slaagt niet.

De eis is ten aanzien van de primaire vorderingen alsmede de bij voorrang ingestelde subsidiaire vorderingen ontvankelijk maar niet gegrond.

Er bestaat om meerdere redenen geen aanspraak van eiseressen tegenover gedaagde op toestemming voor de omzetting van het Gemeenschapsmerk in nationale individuele merken resp. op afstand van het Gemeenschapsmerk "ADO".

Dergelijke aanspraken zouden slechts in aanmerking komen indien eiseressen met de koopovereenkomst betreffende aandelen en merken van 21 oktober 2011 een aanspraak tegenover ADO International GmbH (thans Bothorn GmbH) op verschaffing van een voor het grondgebied van de Benelux geldend merk "ADO" zouden hebben verkregen. Een dergelijke aanspraak kan echter niet uit deze overeenkomst worden opgemaakt, hij vloeit met name niet voort uit hoofdstuk III, artikel 5.6 van de overeenkomst. Voor zover aldaar in de eerste zin wordt bepaald dat Bothorn GmbH zich verplicht aan eiseres sub 1) het recht op het



woord- en beeldmerk "ADO" (bedoeld wordt blijkbaar het woordmerk "ADO") in dier voege over te dragen dat dit merkenrecht wordt afgesplitst van het Gemeenschapsmerk en als nationaal merk wordt ingeschreven in het Benelux-merkenregister, heeft, hetgeen ook door eiseressen niet wordt erkend, Bothorn GmbH zich tot iets juridisch onmogelijks verplicht omdat de wet niet voorziet in een dergelijke afsplitsing. Het hierdoor ontstane hiaat kan volgens Hoofdstuk IV § 4.3 middels een aanvullende uitlegging van de overeenkomst worden vervangen door een geldige uitvoerbare regeling die juridisch en economisch het dichtst datgene benadert wat partijen wilden of op grond van de strekking en het doel van deze overeenkomst zouden hebben gewild indien zij bij het sluiten van de overeenkomst rekening zouden hebben gehouden met dit punt.

Een opvulling van dit hiaat door een aanvullende uitlegging van de overeenkomst in dier voege dat Bothorn GmbH zich wilde verplichten het Gemeenschapsmerk te "atomiseren" en te vervangen door inschrijving van nationale merken, komt niet in aanmerking.

Hiertegen pleit om te beginnen dat Bothorn GmbH dan zou worden geconfronteerd met aanzienlijke inschrijvingskosten. Bovendien is het geheel van nationale individuele merken aanzienlijk minder waard dan een uniform Gemeenschapsmerk, de inbreuk waarop in de gehele Gemeenschap kan worden vervolgd. De hoge kosten met zich meebrengende vernietiging van het waardevolle Gemeenschapsmerk alleen met het doel eiseres sub 1) een recht te verlenen op het merk "ADO" voor de Benelux, was duidelijk niet in het belang van Bothorn GmbH. Deze bevinding wordt onderbouwd door de omstandigheden waaronder de overeenkomst is gesloten. De voor merken verantwoordelijke medewerkster van eiseres sub 2) heeft per e-mail van 18 oktober 2011, derhalve drie dagen voor het sluiten van de overeenkomst, erop gewezen dat een nationaal merk niet kan worden afgesplitst van een Gemeenschapsmerk. Deze e-mail is door het hoofd van de juridische afdeling van eiseres sub 2) naar eiseres sub 1) en ook naar Bothorn GmbH doorgestuurd zonder dat dit tot uitdrukking is gekomen in de drie dagen later gesloten schriftelijke overeenkomst. Dit betekent dat Bothorn GmbH met succes heeft voorkomen dat een geldige bepaling in de overeenkomst is opgenomen op grond waarvan eiseres sub 1) een volledig recht met betrekking tot het grondgebied van de Benelux kan verwerven.

Zelfs indien men de overeenkomst zou willen uitleggen zoals eiseressen doen, zouden slechts aanspraken tegenover gedaagde bestaan indien gedaagde verweten zou kunnen worden dat zij met de Asset Deal van 26 september 2012 wederrechtelijk zou hebben deelgenomen aan een contractbreuk door de ADO-Groep, met name door ADO International GmbH (thans Bothorn GmbH). Dit is noch volgens het in dit opzicht toepasbare Nederlandse noch volgens Belgisch recht het geval. Duits recht is niet van toepassing. Aangezien er tussen partijen geen contractuele band bestaat maar de aanspraken van eiseressen zijn gebaseerd op



onrechtmatige daad, is volgens artikel 4, lid 1 en artikel 6, lid 2 van Verordening Rome II het recht van toepassing van de lidstaat waar de schade zich voordoet en waar de verhoudingen worden geschaad. Dat zijn in dit geval België en Nederland, aangezien eiseressen slechts daar schade hebben kunnen lijden als gevolg van niet-verkrijging van een recht op het merk. In tegenstelling tot de opvatting van gedaagde, is er geen sprake van een omstandigheid van artikel 4, lid 3 van verordening Rome II, de onrechtmatige daad heeft met name geen nauwere band met het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland aangezien merkenrechten van eiseressen hier toch al niet in het geding zijn.

Partijen hebben zowel ten aanzien van het Belgische als het Nederlandse recht in de kern overeenstemmende stellingen aangevoerd.

Het Belgische recht kent een leer van derdemedeplichtigheid aan andermans contractbreuk. Hiervoor gelden volgens de overeenstemmende stellingen van partijen de volgende voorwaarden:

geldige contractuele verplichting van A tegenover B;

niet nakoming van deze contractuele verplichting door A;

weten of moeten weten door de derde dat de contractuele verbintenis bestaat en deelname door de derde aan de contractbreuk door A.

In het onderhavige geval zou men slechts door middel van een aanvullende uitlegging van de overeenkomst komen tot een geldige contractuele verplichting van Bothorn GmbH tegenover eiseres sub 1) aangezien het contractueel overeengekomene wegens onmogelijkheid nietig is. Gesteld al dat de aanvullende uitlegging van de overeenkomst tot het resultaat zou leiden dat Bothorn GmbH eiseres sub 1) het volledige recht op een voor het gebied van de Benelux geldig merk "ADO" zou moeten verlenen, dan nog kan er in ieder geval niet van worden uitgegaan dat gedaagde dit resultaat van de uitlegging kende of behoorde te kennen, dat in de overeenkomst nu juist niet tot uitdrukking is gekomen. Dit blijkt ook uit de regeling waarin de Asset Deal van 26 september 2012 met betrekking tot eventuele rechten van eiseressen voorziet. De partijen bij deze overeenkomst, dus ook gedaagde, waren blijkbaar van mening dat de verlening van een sublicentie aan eiseressen recht doet aan de koopovereenkomst betreffende aandelen en merken van 21 oktober 2011. Dit is plausibel temeer daar in het bepaalde in hoofdstuk III, artikel 5.6 uitdrukkelijk sprake is van licentienemers.

Net zo min kan gedaagde volgens Nederlands recht een onrechtmatige medewerking aan contractbreuk door Bothorn GmbH worden verweten. Ook hiervoor is namelijk voor de overeenstemmende stellingen van partijen kennis vereist van de derde van een desbetreffende verplichting aan zijn contractpartner.



(...)

Ook met de uiterst subsidiair ingestelde vordering sub 1, die erop is gericht gedaagden te veroordelen om in het Register van Gemeenschapsmerken een met uitsluiting van gebruik door de merkhouders exclusieve en sublicentieerbare licentie van onbepaalde duur op het merk "ADO" ten gunste van eiseres sub 1) in te schrijven voor het grondgebied van de Benelux, is de eis niet gegrond.

De kamer legt hoofdstuk III punt 5.6 van de Aandelen- en Merkenkoopovereenkomst van 21 oktober 2011 echter zo uit dat Bothorn GmbH bij deze overeenkomst aan eiseres sub 1) een exclusieve licentie van onbepaalde duur op het litigieuze merk "ADO" heeft verleend. Dit is het resultaat van een aanvullende uitlegging van de overeenkomst die in juridisch en economisch opzicht het dichtst datgene benadert wat partijen zouden hebben gewild indien zij zich bewust zouden zijn geweest van de nietigheid van het contractueel overeengekomene. Het feit dat de overeenkomst van levering en inkoop die op dezelfde dag als de (...) aandelen en merken(overeenkomst) is gesloten tussen ADO Goldkante GmbH & Co KG (thans Merido GmbH & Co KG) en ADO International NV, alsmede ADO Interieurtextiell BV, voorziet in een beperking in de tijd, doet in tegenstelling tot de mening van gedaagde niets af aan de verplichting van Bothorn GmbH tegenover eiseres sub 1). Aangezien de licentie exclusief en van onbepaalde duur moest zijn en met de koopprijs was vereffend, was er ook geen andere regeling met betrekking tot de licentieovereenkomst vereist. Ook al blijft dit resultaat van de uitlegging duidelijk achter bij de verwachtingen die eiseressen hadden van de koopovereenkomst betreffende aandelen en merken, komt het het dichtst bij datgene wat eiseressen gezien de evident zeer onduidelijke formulering van de bepaling in artikel 5.6 konden afdwingen.

Deze licentie is in strijd met artikel 22, 23 GMeVo niet ingeschreven in het merkregister. Dit leidt volgens artikel 23, lid 1 derde zin GMeVo ertoe dat eiseres sub 1) de gedaagde de verlening van de licentie slechts kan tegenwerpen indien gedaagde weet zou hebben van de verlening van een exclusieve licentie aan eiseres sub 1). Ook dit is niet het geval. Net zo min als de verongelukte formulering van artikel 5.6 gedaagde kennis kon verschaffen dat inderdaad "atomisering" van het Gemeenschapsmerk bedoeld zou kunnen zijn, kan zij haar kennis van het resultaat van een aanvullende uitlegging van de overeenkomst verschaffen in dier voege dat eiseres sub 1) houdster van een exclusieve licentie is geworden. De enkele kennis van gedaagde van het feit dat aan eiseres sub 1) door middel van een overeenkomst blijkbaar een rechtspositie van welke aard dan ook ten aanzien van het merk "ADO" werd toegekend, kan niet gelijkgesteld worden met kennis van een exclusieve licentie.

(...)



Door het OLG FaM, die de Aandelen- en merkenovereenkomst uitlegt als een exclusieve licentie van onbepaalde duur die door ADO International GmbH verleend werd aan Artex BV en Hunter Douglas, werd geoordeeld dat deze licentie niet aan Zimmer kan tegengeworpen worden.

Het OLG FaM oordeelde in haar beslissing van 8 oktober 2015 dat er geen mogelijkheid tot 'Revision' (voorziening in cassatie) openstaat voor Artex BV en Hunter Douglas tegen de betrokken beslissing, aangezien deze gesteund is op de uitlegging van de Aandelen- en merkenovereenkomsten noch de zaak een principiële belang heeft, noch de ontwikkeling van het recht of het belang van de eenheid van het recht een beslissing van het Revisionsgericht vereist.

De beslissing van OLG FaM van 8 oktober 2015 is definitief, ingevolge een beslissing van 26 januari 2017 van het Bundesgerichtshof waarmee het volgende werd geoordeeld (vertaling voorgelegd door appellanten) :

Het beroep van de eiseressen tegen de niet-toelating van revisie in de beslissing van de 6^{de} burgerlijke kamer van het Oberlandesgericht van Frankfurt am Main van 8 oktober 2015 wordt afgewezen, aangezien de zaak geen fundamenteel belang heeft, dat ze geen betrekking heeft op grieven die gesteund zijn op procesrechtelijke inbreuken en dat de ontwikkeling van het recht of het belang van de eenheid van de rechtspraak evenmin een beslissing van een cassatierechter vereist (...).

IV. Bespreking

Het voorafgaandelijk middel van geïntimeerden

24. In randnummer 42 van hun syntheseconclusie in hoger beroep voeren geïntimeerden als *voorafgaandelijk middel* aan dat de hoofdvordering van appellanten, in zoverre zij betrekking heeft op andere landen van de Europese Unie dan de Benelux-landen, eigenlijk geen nuttig voorwerp heeft en dus niet ontvankelijk is. Volgens geïntimeerden zouden zij immers onder het ADO merk alleen en uitsluitend actief zijn in de Benelux. Zij zouden nooit ADO activiteiten buiten de Benelux hebben gehad.

Hoedanigheid in de zin van artikel 17 Ger.W. wordt omschreven als de bevoegdheid van de procespartij om een vorderingsrecht uit te oefenen. Deze vereiste komt enkel ter sprake



3169

wanneer een persoon rechten wil uitoefenen die aan een andere persoon toebehoren. Een rechtssubject dat daarentegen eigen rechten wil uitoefenen heeft per definitie hoedanigheid in de zin van artikel 17 Ger.W. Het volstaat dat de eisende partij beweert titularis te zijn van bepaalde rechten.

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt het betwist, belang en hoedanigheid om de vordering in te stellen. Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft dus niet de toelaatbaarheid, maar de gegrondheid van de vordering (zie Cass. 23 februari 2012 (C.11.259.N), Arr. Cass. 2012, 457, Pas. 2012, 429 en R.W. 2012 - 13, 1106).

Of de feitelijke bewering van geïntimeerden waarvan hiervoor sprake, al dan niet met de werkelijkheid strookt, kadert in het onderzoek naar de gegrondheid van de vorderingen van appellanten en betreft niet de hoedanigheid of het belang van appellanten bij hun vorderingen.

Appellanten hebben bij hun vorderingen een hoedanigheid en een belang in de zin van de artikelen 17 en 18 Ger.W. om deze tegen geïntimeerden in te dienen.

Het gezag van gewijsde van de beslissing van het OLG FaM

25. Geïntimeerden voeren aan dat de beslissing van het OLG FaM van 8 oktober 2015 niet kan erkend worden in België en dat deze beslissing dan ook geen gezag van gewijsde kan hebben.

Geïntimeerden putten een middel uit artikel 34.3 Van Verordening 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. In casu is Verordening 44/2001 van toepassing en niet Verordening 1215/2012, dit gelet op artikel 66 § 1 van Verordening 1215/2012, dat bepaalt dat deze Verordening slechts van toepassing is op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10 januari 2015.

In het feitenrelaas werd vastgesteld dat de beslissing van het OLG FaM van 8 oktober 2015 definitief is. Deze beslissing heeft kracht van gewijsde.



Los van artikel 34.3 Verordening 44/2001, stelt het hof vast dat de procedure die aanleiding gaf tot de beslissing van het OLG FaM van 8 oktober 2015, enerzijds, en de onderhavige procedure, anderzijds, een andere oorzaak hebben. Daarenboven zijn de partijen die in de procedure in Duitsland en deze die in de onderhavige procedure betrokken zijn, deels verschillend.

Artikel 23 Ger.W. bepaalt dat het gezag van rechterlijk gewijsde zich niet verder uitstrekt dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op dezelfde oorzaak berust (ongeacht de ingeroepen rechtsgrond), dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is gedaan. (De zinsnede 'ongeacht de ingeroepen rechtsgrond' werd in artikel 23 Ger.W. ingelast bij artikel 2 van de wet van 19 oktober 2015, B.S. 22 oktober 2015).

Het gezag van gewijsde is beperkt tot wat de rechter over een geschilpunt heeft beslist, en tot wat, om de reden van het geschil dat voor hem is gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van zijn beslissing uitmaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is gedaan (Cass. 3 februari 2015, J.W.S. v I.M., P.13.0908.N, www.juridat.be).

De oorzaak van de vordering zijn de feiten en handelingen die aan de vordering en het geschil ten grondslag liggen en die de eiser aanvoert tot onderbouwing van zijn aanspraken of de gevraagde veroordeling. De oorzaak van de vordering is niet gelegen in een door partijen aangewezen wetsbepaling, noch in de juridische kwalificatie.

Het voorwerp van de vordering is het (economische, sociale of morele) voordeel dat de eiser met zijn vordering nastreeft. Het is datgene waarop de eiser aanspraak maakt.

De oorzaak van de onderhavige procedure is de vaststelling door appellanten in februari 2014 dat geïntimeerden in België waren onder het teken ADO, waarvan Zimmer de merkhouders is, te koop aanbieden en verkopen.

De oorzaak van de procedure in Duitsland was het (beweerde) bestaan in hoofde van Artex BV van ADO Benelux-merkenrechten, minstens van een exclusieve licentie ten voordele van Artex BV en Hunter Douglas van deze merken.



Alleen al om deze reden heeft de beslissing van het OLG FaM van 8 oktober 2015 geen gezag van gewijsde.

Daarenboven waren slechts Artex BV, Hunter Douglas en Zimmer partij in de procedure die aanleiding gaf tot de beslissing van het OLG FaM. In de onderhavige procedure zijn echter eveneens ADO Goldkante GmbH (als appellante), ADO International NV en ADO Interieurtextiel BV (als geïntimeerden) partij.

Hoewel het gezag van gewijsde als onweerlegbaar vermoeden betrekkelijk is, in de zin dat het slechts tussen partijen kan worden ingeroepen, belet zulks echter niet dat de betrokken beslissing bewijswaarde heeft ten aanzien van derden als weerlegbaar vermoeden. Dit heeft weliswaar niet tot gevolg dat wanneer de beslissing wordt ingeroepen tegen een derde, deze beslissing ten aanzien van die derde een wettelijke bewijswaarde heeft die de rechter bindt (Cass. 21 januari 2011, Pas. 2011, 239).

Het door appellanten aangevoerde gebrek aan internationale rechtsmacht wat de interpretatie betreft van de Aandelen- en merkenovereenkomst

26. Voormelde exceptie, die door appellanten in limine litis werd opgeworpen voor de eerste rechter (bladzijde 22 van hun conclusie neergelegd op 24 september 2014), is ongegrond.

Artikel 16, §1, a van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (hierna 'GMV'), thans artikel 19.1. van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna 'UMV') dat gelijkluidend is, leidt in casu, onder meer gelet op de oorzaak en het voorwerp van de vorderingen van appellanten, niet tot een gebrek aan rechtsmacht van het hof (en leidde evenmin tot een gebrek aan internationale rechtsmacht van de eerste rechter) om de Aandelen- en merkenovereenkomst te interpreteren, of, met andere woorden, om te oordelen welke de rechtsgevolgen daarvan zijn voor de partijen in de onderhavige procedure.

Zimmer kan zich evenmin beroepen op het forumbeding vervat in de Aandelen- en merkenovereenkomst, aangezien zij geen partij was bij deze overeenkomst en deze, zoals zij trouwens zelf terecht stelt, een *res inter alios acta* was.



Enkel volledigheidshalve stelt het hof trouwens vast dat Zimmer in Duitsland werd gedagvaard voor de rechtbank van haar maatschappelijke zetel (Frankfurt am Main) en niet voor de rechtbank in Dusseldorf (waarnaar het forumbeding verwijst). Zimmer heeft zich voor de Duitse rechter niet gesteund op het forumbeding opgenomen in de Aandelen- en merkenovereenkomst (om de territoriale bevoegdheid van het Landgericht Frankfurt am Mein te betwisten).

De exceptie van appellanten is ongegrond.

De gegrondheid van de vorderingen van appellanten

27. Het hof oordeelt als hieronder volgt, met dien verstande dat wat de beoordeling betreft van de (beweerde) rechten die Artex BV en Hunter Douglas hebben verworven krachtens de Aandelen- en merkenovereenkomst van 21 oktober 2011, toepassing wordt gemaakt van het Duitse recht, dat luidens de overeenkomst zelf daarop van toepassing is.

Uit de samenlezing van de stukken van het dossier en inzonderheid (i) de briefwisseling die voorafgegaan is aan de Aandelen- en Merkenovereenkomst van 21 oktober 2011, (ii) deze overeenkomst zelf en in het bijzonder artikel 5.6 daarvan en (iii) de overeenkomst van 26 september 2012, blijkt het volgende.

Bij artikel 5.6 van de Merken- en aandelenovereenkomst van 21 oktober 2011 is ADO International GmbH tegenover Artex BV en Hunter Douglas een onmogelijke verbintenis aangegaan. Een Gemeenschapsmerk (thans Uniemark geheten) is immers één en ondeelbaar. Het kan niet zonder meer opgesplitst worden in nationale merken, waaronder een Benelux-merk.

Gelet op het schrijven van 18 oktober 2011 van de merkenverantwoordelijke van Hunter Douglas, dat aan het sluiten van de Aandelen- en merkenovereenkomst voorafgaat, kan er vanuit gegaan worden dat zowel ADO International GmbH als Artex BV en Hunter Douglas vóór de sluiting van de Aandelen- en Merkenovereenkomst van 21 oktober 2011 op de hoogte waren van de onmogelijkheid om het Gemeenschapswoordmerk ADO op te splitsen in nationale merken, waaronder een Benelux-merk.

Artex BV of Hunter Douglas kunnen dan ook niet nuttig voorhouden dat zij krachtens de Aandelen- en merkenovereenkomst houder zijn geworden in de Benelux van het ADO (woord)merk.



Hoogstens kan uit artikel 5.6 van de Aandelen- en merkenovereenkomst de wil van ADO International GmbH, Artex BV en Hunter Douglas worden afgeleid om aan Artex BV en Hunter Douglas een exclusieve licentie van onbepaalde duur te verlenen met als voorwerp het gebruik van het Gemeenschapsmerk ADO in de Benelux (hierna 'een exclusieve licentie van onbepaalde duur'). Een exclusieve licentie van onbepaalde duur benadert immers het dichtst de aanvankelijk door deze partijen beoogde, doch juridisch onmogelijke overdracht van een Benelux ADO woordmerk aan Artex BV en Hunter Douglas, na opsplitsing van het Gemeenschapswoordmerk ADO. Daarenboven valt niet uit te leggen om welke andere reden in artikel 5.6, in fine, van de Aandelen- en merkenovereenkomst gebruik werd gemaakt van de woorden 'licentienemer' en '(sub)licentieverlening'.

Voor zover er bij de Aandelen- en merkenovereenkomst door ADO International GmbH aan Artex BV en Hunter Douglas een expliciete licentie van onbepaalde duur werd verleend om het ADO woordmerk in de Benelux te gebruiken, is deze licentie echter niet tegenstelbaar aan Zimmer.

Een licentie werd niet ingeschreven in het merkenregister van het Bureau van de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie ('BIEEU') (destijds Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt of 'BHIM').

Artikel 23 GMV, thans artikel 27.1. UMV, dat gelijkluidend is, bepaalt : *De in de artikelen 17, 19 en 22 bedoelde rechtshandelingen betreffende het Gemeenschapsmerk kunnen in alle lidstaten slechts aan derden worden tegengeworpen nadat zij in het register ingeschreven zijn. Wel kan een zodanige handeling vóór deze inschrijving worden tegengeworpen aan derden die rechten op het merk verworven hebben na de datum van die handeling, maar die op de datum waarop zij de betrokken rechten verwierven, van die handeling op de hoogte waren.*

Redelijkerwijze kan niet voorgehouden worden dat Zimmer op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst van 26 september 2012 op de hoogte was of op de hoogte diende te zijn van de werkelijke bedoeling van ADO International GmbH, Artex BV en Hunter Douglas met (artikel 5.6 van) de Aandelen- en merkenovereenkomst, voor zover deze was om een exclusieve licentie van onbepaalde duur aan Artex BV en Hunter Douglas te verlenen. Een dergelijke wil van deze partijen blijkt immers onvoldoende uit (artikel 5.6 van) deze overeenkomst zelf, die een juridisch onmogelijke verbintenis inhoudt. Hij kan enkel afgeleid worden uit een samenlezing van (artikel 5.6 van) de overeenkomst van 21 oktober 2011 en de briefwisseling die daaraan voorafgaand tussen ADO International GmbH, Artex BV en Hunter Douglas werd gevoerd (cfr. supra aangaande de brief van 18 oktober 2011). Zimmer



had echter geen kennis van deze briefwisseling, minstens wordt door geïntimeerden niet (voldoende) bewezen dat dit wel het geval was.

Oordelen dat Zimmer op 26 september 2012 op de hoogte was of diende te zijn van het bestaan van een exclusieve licentie van onbepaalde duur ten voordele van Artex BV en Hunter Douglas, omdat in deze overeenkomst werd verwezen naar artikel 5.6 van de Aandelen- en merkenovereenkomst en Zimmer daarvan zodoende kennis had, gaat te ver. Voor zover de wil van ADO International GmbH, Artex BV en Hunter Douglas erin bestond om bij de Aandelen- en Merkenovereenkomst aan Artex BV en Hunter Douglas een exclusieve licentie van onbepaalde duur te verlenen, blijkt redelijkerwijze niet voldoende uit artikel 5.6 of van de Aandelen- en merkenovereenkomst dat Zimmer hiervan op de hoogte was of diende te zijn, of minstens dat zij op de hoogte was of diende te zijn van onderliggende omstandigheden die een dergelijke eventuele licentie suggereren.

De overige bepalingen van de overeenkomst van 26 september 2012 dan de verwijzing naar artikel 5.6 van de Aandelen- en merkenovereenkomst leveren evenmin een voldoende bewijs daarvan. Hetzelfde geldt voor hun stukken 17 tot 19, 84 en 85.

In strijd met hetgeen geïntimeerden aanvoeren, bewijst de briefwisseling waarnaar zij verwijzen, inzonderheid doch niet enkel de e-mail van 16 april 2013 door Zimmer aan de directeur van Hunter Douglas met het oog op een mogelijke verdere beleving van geïntimeerden na 31 december 2013 in het kader van besprekingen met het oog op een minnelijke regeling (stuk 17 van geïntimeerden), niet dat Zimmer op de hoogte was of diende te zijn van een exclusieve licentie van onbepaalde duur, of minstens van onderliggende omstandigheden die een dergelijke eventuele licentie suggereren.

Geïntimeerden kunnen evenmin een nuttig argument putten uit hun stukken 45, 76a en 76 b waarnaar zij verwijzen.

Stuk 45 van geïntimeerden is een overeenkomst die op 18 maart 2014 werd gesloten tussen Bothorn GmbH, enerzijds, en Artex BV en Hunter Douglas anderzijds. Bothorn GmbH was echter op 18 maart 2014 niet de merkhouder en had zodoende niet de nodige hoedanigheid om krachtens de overeenkomst waarvan sprake een licentie te verlenen aan Artex BV en Hunter Douglas.

Stukken 76 a en 76b, die uitgaan van Zimmer en gericht zijn tot respectievelijk Bothorn GmbH en Artex BV, bevestigen hetgeen voorafgaat. Deze stukken spreken tegen hetgeen



geïntimeerden beweren, met name dat er aan Artex BV en Hunter Douglas een (sub)licentie werd verleend.

28. Volgens geïntimeerden zijn appellanten schuldig aan derdemedeplichtigheid aan contractbreuk.

Voor zover dit, zoals geïntimeerden beweren, tot gevolg zou hebben dat de stakingsvordering van appellanten ongegrond zou zijn, oordeelt het hof als volgt.

Opdat er sprake zou zijn van derdemedeplichtigheid aan contractbreuk dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn :

- er moet een geldig contract zijn tussen contractpartijen;
- één van de contractpartijen is haar verplichtingen op schuldige wijze niet nagekomen;
- de derde (in casu Zimmer) kende de contractuele situatie of behoorde haar redelijkerwijze te kennen;
- de derde (in casu Zimmer) heeft aan de contractbreuk actieve medewerking verleend of heeft eraan deelgenomen.

Uit hetgeen in het vorige randnummer werd geoordeeld, blijkt dat er geen overdracht plaatsvond krachtens de Aandelen- en merkenovereenkomst van een Benelux-woordmerk ADO aan Artex BV en Hunter Douglas, en dat voor zover de wil van ADO International GmbH, Artex BV en Hunter Douglas erin bestond om bij deze overeenkomst aan Artex BV en Hunter Douglas een exclusieve licentie van onbepaalde duur te verlenen, redelijkerwijze niet voldoende vaststaat dat Zimmer hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn.

Zimmer had zodoende geen kennis van het bestaan van de (aangevoerde) contractuele verbintenis van ADO International GmbH tegenover Artex BV en Hunter Douglas en had daar evenmin redelijkerwijze kennis van moeten hebben.

Van derdemedeplichtigheid vanwege Zimmer aan een eventuele contractbreuk van ADO International GmbH tegenover Artex BV en Hunter Douglas, is dan ook geen sprake.

29. Geïntimeerden betwisten niet dat zij een gebruik maken van het teken ADO in de zin en onder de voorwaarden waarvan sprake in artikel 2.20.1.a Benelux Verdrag inzake de



intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna 'BVIE') en artikel 9.1.a) GMV, thans artikel 9.2.a) UMV, dat gelijkluidend is.

Het betreft met name een gebruik door geïntimeerden, zonder de toestemming van Zimmer, in het economisch verkeer, voor waren en diensten, van een teken dat gelijk is aan de door Zimmer ingeroepen Unie- en Benelux-merken, voor waren die gelijk zijn aan die waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en waarmee afbreuk gedaan wordt aan de essentiële functie van de merken die Zimmer inroept.

Zimmer is als merkhouders van de merken die zij inroept, gerechtigd, op grond van de hiervoor geciteerde bepalingen, om zich hiertegen te verzetten en de staking te vorderen van de inbreuken door geïntimeerden op haar merkenrechten.

30. Geïntimeerden voeren geen betwisting op zich aangaande het verbod dat wordt gevorderd ten laste van geïntimeerden om gebruik te maken van de domeinnamen ado.be en ado.nl. De vordering van appellanten dienaangaande is gegrond.

Geïntimeerden betwisten niet dat zij zich uitgeven als zijnde "ADO wereldwijd de grootste producent van interieurstoffen", dat zij voorhouden dat "ADO staat voor een hoogwaardige kwaliteit van al (hun) producten" en dat "het mogelijk is de kwaliteit goed onder controle te houden, doordat alles in eigen beheer wordt ontwikkeld en geproduceerd" (stuk 20 van appellanten, proces-verbaal van vaststelling).

Door minstens hiermee te suggereren dat geïntimeerden exclusieve merkrechten hebben op het teken ADO, maken geïntimeerden zich schuldig aan een inbreuk op de artikelen 88, 3° WMPC, thans artikel VI. 97, 3° WER en aan artikel 88, 6° WMPC, thans artikel VI. 97, 6° WER.

Door de vermeldingen op de website die gelinkt is aan de domeinnamen ado.be en ado.nl stichten geïntimeerden verwarring met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van hun concurrenten, waaronder appellanten, hetgeen een inbreuk uitmaakt op artikel 89, 1° WMPC, thans artikel VI. 98, 1° WER.

De handelingen van geïntimeerden maken daarmee tevens een inbreuk uit op de artikelen 85, 1°, 86 en 95 WMPC, thans de artikelen VI. 94, 1°, VI. 95 en VI. 104 WER.



31. De door appellanten gevorderde maatregelen zijn gegrond in de mate waarin ze vermeld en uitgesproken worden in het dispositief van onderhavig arrest.

De opgelegde stakingsbevelen, onder verbeurte van de gevorderde dwangsommen, maken de door appellanten gevorderde maatregel overbodig en dus ongegrond die ertoe strekt geïntimeerden het bevel op te leggen om binnen de vijf dagen na de betekening van dit arrest, de volledige lijst voor te leggen van al hun klanten in de Europese Unie aan wie sinds 13 februari 2014 rechtstreeks of onrechtstreeks mededelingen werden gedaan in verband met de levering van ADO producten, en om al deze klanten onmiddellijk de gevorderde rechtzetting zoals geformuleerd, in het Nederlands of het Frans, te sturen, samen met een kopie van het arrest en zonder andere commentaar.

De bij het dispositief van dit arrest opgelegde stakingsbevelen, onder verbeurte van de gevorderde dwangsommen, zijn voldoende van aard om de uitwerking van de in hoofde van geïntimeerden vastgestelde inbreuken te doen ophouden.

De oorspronkelijke tegenvordering van geïntimeerden

32. Hiervoor werd reeds geoordeeld dat er geen sprake is van derdemedeplichtigheid aan contractbreuk in hoofde van Zimmer.

Het bestreden vonnis heeft ten onrechte vastgesteld dat er sprake was van een inbreuk door appellanten op artikel VI. 104 WER.

Er wordt door geïntimeerden evenmin een inbreuk bewezen door appellanten op de artikelen VI. 94, 1°, VI. 95, VI 98, 1° WER of artikel 10bis van het Unieverdrag van Parijs.

Aan Zimmer kan, minstens nadat zij als houder van de ADO merken was ingeschreven in de merkenregisters, niet ten kwade worden geduid dat zij zich onder meer in de Benelux als de merkhoudster van de ADO merken heeft voorgesteld en zich aldus heeft gedragen.

De mededelingen en gedragingen van Zimmer en tweede appellante waarvan geïntimeerden gewag maken (onder meer in randnummer 30 van hun syntheseconclusie), dienen beoordeeld te worden rekening houdend met hetgeen voorafgaat en mede rekening houdend met het gegeven dat er op 31 december 2013 contractueel en ingevolge de opzegging gegeven door ADO Goldkante Oud aan Artex BV en Hunter Douglas, een einde was gekomen aan de Leveringsovereenkomst (in de praktijk werden geïntimeerden beleverd



tot 14 februari 2014, omdat er na de beslissing van het Landgericht Frankfurt am Main onderhandelingen tussen de partijen plaatsvonden met het oog op het sluiten van een eventuele nieuwe leveringsovereenkomst).

Alle concrete omstandigheden in acht genomen, hebben appellanten zich niet op de Belgische markt 'geforceerd', zoals geïntimeerden aanvoeren.

Geïntimeerden bewijzen niet voldoende dat appellanten gebruik, laat staan misbruik hebben gemaakt van de klantgegevens waarover appellanten beschikken door de verdere uitvoering van Leveringsovereenkomst na de opzegging daarvan. Appellanten tonen aan dat zij over klantgegevens beschikken die niet vertrouwelijk zijn en dat ze deze rechtmatig hebben verworven (stukken 14a, 14b, 14c, 24a en 24b van appellanten).

Wat de personeelsleden betreft die destijds tewerkgesteld werden door geïntimeerden, blijkt dat de betrokken personeelsleden door hun respectieve werkgever ontslagen werden. Het kan deze personeelsleden niet ten kwade worden geduid dat zij na hun ontslag te hebben gekregen, in een voor hen vertrouwde sector en met een voor hen vertrouwd merk en product verder wilden werken, al was het dan voor een concurrent. Er blijkt nergens uit dat de betrokken personeelsleden door appellanten onrechtmatig werden afgeworven of nog dat appellanten een onrechtmatig voordeel of doel nastreefden door een voormalig personeelslid van één van geïntimeerden aan te werven.

Wat de beweerde zwartmaking door het niet leveren of door het slecht/laattijdig uitvoeren van leveringen door appellanten aan geïntimeerden betreft, bewijzen appellanten dat de fabrikant DTF van de ADO-waren op 1 december 2013 (of met andere woorden in week 48 van 2013) terechtkwam in een '*Insolvenzverfahren*' of insolventieprocedure (stuk 13 van appellanten). Het is voldoende aannemelijk dat, zoals appellanten aanvoeren, dit een negatieve impact had op alle leveringen van ADO Goldkante Nieuw, in alle landen, en niet uitsluitend in de Benelux en dat dit de verklaring is waarom het vanaf week 48 voor ADO Goldkante Nieuw zeer moeilijk was om te blijven produceren en leveren. Hunter Douglas erkende trouwens zelf uitdrukkelijk dat de leveringsproblemen die zich eind 2013 voordeden het gevolg waren van de moeilijke financiële situatie van DTF : 'wij weten dat, gelet op de moeilijkheden bij DTF, niet alle stoffen in stock kunnen zijn' (vertaling uit het Duits) (stuk 18 van appellanten). Appellanten voeren bijkomend aan dat het leveringsprobleem in december 2013 nog groter werd omdat Hunter Douglas, in het vooruitzicht van het nakende einde van de Leveringsovereenkomst op 31 december 2013, beduidend meer producten bestelde dan in vergelijkbare periodes in voorgaande jaren, daarmee pogend om nog een



voorraad op te bouwen kort voordat de overeenkomst tot een einde zou komen. Ook dit is voldoende aannemelijk.

Van een opzettelijk slechte levering aan geïntimeerden, zoals deze laatsten beweren, wordt in elk geval geen bewijs geleverd. De brief van februari 2014 van Zimmer waarnaar geïntimeerden verwijzen, dateert van na de beëindiging van de leveringsrelatie (in februari 2014) met geïntimeerden en dus van na het stilvallen van de bestellingen door geïntimeerden.

Er wordt door geïntimeerden evenmin bewezen dat er sprake is van een inbreuk door appellanten, respectievelijk houder en licentiehouder van de ADO merken, op handelsnaamrechten van ADO International NV of van misleidende commerciële mededelingen, al dan niet via voormalig verkooppersoneel van geïntimeerden.

Gelet op hetgeen voorafgaat, was de oorspronkelijke tegenvordering van geïntimeerden, ongegrond.

De gegrondheid van het incidenteel beroep van ADO Interieurtextiel BV

33. ADO Interieurtextiel BV voert aan dat de Gemeenschaps- en Beneluxmerken van Zimmer inbreuk maken op haar handelsnaamrechten, die ouder zijn dan alle door Zimmer ingeroepen merkrechten. Dit heeft volgens ADO Interieurtextiel BV tot gevolg dat alle door Zimmer in de inleidende dagvaarding vermelde merken dienen te worden nietig verklaard.

Deze vordering is gesteund op de volgende rechtsgronden : artikel 53 lid 1 GMV en artikel 53 lid 2 UMV; voor de internationale merken die gelden in de Benelux : artikel 2.28. lid 1 sub e en artikel 2.4. sub b BVIE

Het enige stuk dat ADO Interieurtextiel BV voorlegt ter staving van haar vordering, is een jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van ADO (stuk 3 van appellanten) en inzonderheid de vermelding op bladzijde 14 daarvan, dat het jaar 1961 betreft, en luidens dewelke in Nederland de vennootschap 'ADO Bothorn NV' werd opgericht.

ADO Interieurtextiel BV legt geen enkel ander stuk neer dat haar beweerde oudere handelsnaamrechten bewijst, zoals bijvoorbeeld offertes, facturen, leveringsbonnen, briefwisselingen, verklaringen, enz....



De vermelding in het jubileumboek waarnaar ADO Interieurtextiel verwijst, is onjuist. De juiste naam van de vennootschap, die trouwens niet werd opgericht in 1961 doch in 1962, was niet 'ADO Bothorn', doch 'Bothorn NV'. Slechts tien jaar later, met name in 1972, werd de naam van deze vennootschap gewijzigd in 'ADO Vitragefabrieken BV', en vervolgens, in 2007, in 'ADO Interieurtextiel BV'. Dit alles wordt bewezen door de stukken 5a en 5b van appellanten.

In 1972, bij de eerste naamswijziging van Bothorn NV, werd het ADO merk reeds gebruikt in het economisch verkeer in de Benelux. De merkenregisters die bijvoorbeeld voor het Benelux-merk ingeschreven onder nr. 7105 op 27 april 1967 gebruiksrechten in 1966 en 1967 als merk vastleggen (stuk 1b van appellanten, zijnde de inschrijving van het Benelux-woordmerk ADO, waarvan de inschrijving onder nr. 214718 van het Uniewoordmerk ADO de anciënniteit inroept, cfr. stuk 1a van appellanten) leveren hiervan een voldoende bewijs.

ADO Interieurtextiel BV bewijst niet hetgeen zij aanvoert, met name een gebruik van een handelsnaam ADO in Nederland dat ouder is dan één van de door Zimmer in de inleidende dagvaarding ingeroepen merken.

Het incidenteel beroep en de vordering van ADO Interieurtextiel BV zijn ongegrond.

Het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU

34. Gelet op hetgeen hiervoor werd geoordeeld, is het stellen van vragen aan het Hof van Justitie EU niet pertinent.

Het bevelen van een getuigenverhoor

35. Het hof acht het evenmin opportuun of nuttig om het door geïntimeerden gevorderde getuigenverhoor te bevelen.

De betwisting aangaande de vraag of het bestreden vonnis na de beslissing van het OLG FaM van 8 oktober 2015 nog rechtskracht had



3181

36. Gelet op hetgeen hiervoor werd geoordeeld, wordt het bestreden vonnis tenietgedaan. De betwisting tussen partijen aangaande de vraag of het bestreden vonnis na de beslissing van het OLG FaM nog rechtskracht had, is dan ook zonder voorwerp.

De gevorderde rechtsplegingsvergoeding

37. Appellanten en geïntimeerden zijn het erover eens dat de zaak complex is. Dit rechtvaardigt een begroting van de rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in eerste aanleg en voor deze in hoger beroep, telkens aan het maximumtarief en op het bedrag van 11.000 euro zoals in conclusies door de partijen gevorderd.

38. Alle andere middelen en argumenten van de partijen dan deze die hiervoor door het hof werden besproken, zijn niet ter zake dienend. Minstens wegen zij niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Doet het bestreden vonnis teniet,

Verklaart de vorderingen van appellanten ontvankelijk;

Verklaart de vorderingen van appellanten gegrond in de hierna bepaalde mate :

Stelt vast dat geïntimeerden zich schuldig maken aan inbreuken op de ingeroepen merkrechten van Zimmer op het woord- en beeldmerk ADO, evenals aan oneerlijke marktpraktijken (die tot 30 mei 2014 door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming betoegeld werden, en sindsdien door het Wetboek van economisch recht) door, zonder toestemming van Zimmer, in het economisch verkeer gebruik te maken van het teken ADO als merk, als handelsnaam en als domeinnaam ('ado.be' en 'ado.nl');



3182

Bevelen aan geïntimeerden om uiterlijk 90 kalenderdagen na de betekening van onderhavig arrest elk gebruik van het teken ADO als handelsnaam of als domeinnaam, waaronder het gebruik van de domeinnamen 'ado.be' en 'ado.nl', te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven ;

Bevelen aan geïntimeerden om uiterlijk 90 kalenderdagen na de betekening van onderhavig arrest elk gebruik van de Uniemerken ADO waarvan Zimmer houder is, op het hele grondgebied van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, tenzij om authentieke ADO waren die met toestemming van Zimmer op de markt van de Europese Economische Ruimte werden gezet, te koop aan te bieden, in voorraad te houden of te verkopen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per product en per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven ;

Bevelen aan geïntimeerden om uiterlijk 90 kalenderdagen na de betekening van onderhavig arrest elk gebruik in de Benelux van het ADO merk beschermd door Benelux inschrijvingen of internationale inschrijvingen met aanduiding van de Benelux, te staken en gestaakt te houden, tenzij om authentieke ADO waren die met toestemming van Zimmer + Rohde op de markt van de Europese Economische Ruimte werden gezet, te koop aan te bieden, in voorraad te houden of te verkopen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per product en per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven ;

Legt geïntimeerden het verbod op om rechtstreeks of onrechtstreeks mee te delen of te suggereren dat zij of één van hen exclusieve rechten hebben op het merk ADO in de Benelux;

Verklaart de vorderingen van geïntimeerden en het incidenteel beroep van ADO Interieurtextiel BV ongegrond;

Legt de kosten van de procedure voor de eerste rechter en van de procedure in hoger beroep ten laste van geïntimeerden;

Stelt de kosten in hoofde van appellanten vast op 533,89 euro (dagvaarding) + 11.000 euro (rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg) + 210 euro (verzoekschrift hoger beroep) + 11.000 euro rechtsplegingsvergoeding procedure in hoger beroep.



3183

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 21 november 2017 waar aanwezig waren en zitting hielden:

Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,

Raadsheer,
Griffier.

Kaatje BATSELIER

Els HERREGODTS

