

1298



Repertoriumnummer 2017 / EFB
Datum van uitspraak 28 maart 2017
Rolnummer 2014/AR/154

Uitgifte

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

☐ Niet aan te bieden aan de ontvanger

✓ Tussenarrest *HDD*
(18.9.2017 om 16.20u)

✓ Beneluxmerken
✓ Uniemerk
Vordering vervallenverklaring
Inbreukvordering
Artikel 2.20.1.a. BVIE
Artikel 9, 1, a) GMV

Hof van beroep Brussel

Arrest

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Deco BVBA
t/
Grenslandhallen VZW

Aangeboden op 04 AVR. 2017
Niet te registreren D'HOOGHE K.

775 + DOS
Benelux-merk
Grenslandhallen

COVER 01-00000821640-0001-0019-01-01-1



1299

DECO B.V.B.A., met zetel te 2970 SCHILDE, Lange Repeldreef 11,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Alex TRAPPENIERS, advocaat te 3140 KEERBERGEN, Achiel Cleynhenslaan 32;

tegen

GRENSLANDHALLEN VZW, met maatschappelijke zetel te 3500 HASSELT, Gouverneur Verwilghensingel 70,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Geert PHILIPSEN, advocaat te 2018 ANTWERPEN, Mechelsesteenweg 27.

Het hoger beroep is gericht tegen een tussenvonnis van 22 maart 2013 en een eindvonnis van 16 oktober 2013 van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Er wordt geen akte van betekening van deze vonnissen voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig voor appellante neergelegd ter griffie van het hof op 20 januari 2014. Het is regelmatig naar de vorm.

I. De bestreden beslissingen

1. Bij het bestreden tussenvonnis van 22 maart 2013 oordeelde de eerste rechter als volgt :

De vordering van (appellante) op basis van de intellectuele eigendomsrechten wordt absoluut niet uitgewerkt (...).



De rechtbank merkt op dat de Eenvormige Beneluxwet waarop (appellante) haar vordering steunt, vervangen werd door het Benelux Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom. Bovendien is het voor de rechtbank absoluut niet duidelijk welke inbreuken aan welke partij ten laste worden gelegd.

Aan de bewijsplicht (artikels 1370 B.W. en 870 Ger.W.) gaat overigens nog de meer elementaire stelplicht vooraf : het is aan de eisende partij om aan te voeren waarom zij iets vordert. Ook indien de eisende partij niet noodzakelijk moet kwalificeren of de toepasselijke rechtsregel moet identificeren, dan moet zij toch de oorzaak of de feitelijke grondslag van haar eis in functie van een toepasselijke rechtsregel aanduiden (...).

De eerste rechter heropende het debat op de zitting van 21 juni 2013 en bepaalde een conclusiekalender. Een uitspraak over de kosten werd voorbehouden.

Bij het bestreden vonnis van 16 oktober 2013 heeft de eerste rechter :

- de vordering van appellante tegen de heer A , mevrouw B en geïntimeerde, in zoverre gesteund op het auteursrecht en de naburige rechten, verzonden naar de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
- de vordering van appellante tegen geïntimeerde, gesteund op het merkenrecht van appellante, ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
- inzake de vordering van appellante tegen de heer A en mevrouw B , in zoverre gesteund op het merkenrecht, akte verleend van het akkoord tussen appellante, enerzijds, en de heer A en mevrouw B , anderzijds, van hun wederzijdse afstand van geding en rechtsvordering;
- de tegenvordering van geïntimeerde ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
- appellante veroordeeld in de gedingkosten, in hoofde van geïntimeerde begroot op 11.000 euro.

II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Appellante verzoekt het hof om :

Het Hoger Beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren,



Het (tussen)vonnis op tegenspraak, dat werd gewezen op 22 03 2013 en het vonnis op tegenspraak, dat werd gewezen op 16 10 2013, beiden door de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUSSEL, (...) tussen (appellante) als eiseres en geïntimeerde als verweerster, gedeeltelijk te hervormen voor wat betreft haar beoordeling inzake het merkenrecht en opnieuw rechtdoende, de eis ontvankelijk en gegrond te verklaren en wel als volgt :

- Voor recht te zeggen dat geïntimeerde inbreuken heeft gepleegd op het merkenrecht van appellante.
- Geïntimeerde te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan appellante van 72.900 euro uit hoofde van 10% van de ontvangsten uit ticketverkoop en catering tijdens het evenement I Love the 90's op 11 en 12 april 2009
- Geïntimeerde te veroordelen tot het betalen aan appellante van de kosten van het geding in eerste aanleg, het rolrecht in hoger beroep en een rechtsplegingsvergoeding van 11.000 euro (eerste aanleg) en 11.000 euro in hoger beroep, conform artikel 1022 Ger.WB.

Het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

3. Geïntimeerde verzoekt het hof om :

Het hoger beroep van appellante af te wijzen als ongegrond;

Akte te nemen van het incidenteel hoger beroep dat (geïntimeerde) instelt tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 16 oktober 2013 in de zaak bij de rechtbank van koophandel te Brussel gekend onder algemeen rolnummer 2009/10920 en het incidenteel hoger beroep gegrond te verklaren;

Derhalve, recht doende op de tegenvordering van (geïntimeerde), de Benelux merken met inschrijvingsnummers 0505685 en 0511834 evenals het Gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 006905764 vervallen te verklaren;

Vervolgens de doorhaling van deze merken te bevelen;

Voor het overige het vonnis a quo te bevestigen en de hoofdvordering van appellante af te wijzen als ongegrond;



132

Appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, langs de zijde van (geïntimeerde) begroot op de rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in eerste aanleg voor een bedrag van 11.000 euro, de rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in hoger beroep voor een bedrag van eveneens 11.000 euro.

III. De relevante feiten

4. Appellante, die actief is onder de handelsnaam 'Byte Records', is producent van geluidsdragers en tevens uitgever van de muziekwerken van de Belgische muziekgroep genaamd 2 Unlimited.

2 Unlimited bestond bij de oprichting ervan, in 1991, uit twee leden, te weten de heer A en mevrouw B. Zij waren respectievelijk de zanger en zangeres van 2 Unlimited en traden met ingang van 1991 op in het kader van deze muziekgroep.

Nadat er in 1996 onenigheid ontstond tussen de oorspronkelijke leden van 2 Unlimited, werden de optredens van de groep verder gezet door de heer A en een andere zangeres.

Nadat ook de heer A er als zanger de brui aan gaf, werd door een andere zanger en zangeres gestalte gegeven aan 2 Unlimited, weze het met minder commercieel succes.

Appellante is houder van de volgende merken :

- het Benelux woordmerk '2 UNLIMITED', gedeponneerd op 18 oktober 1991 en ingeschreven op 1 juni 1992 onder nummer 0505685 voor de waren en diensten in klassen :
 - 9 : apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, platen, compact discs en banden met opgenomen muziek en beeld;
 - 16 : waaronder papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boeken, tijdschriften, posters, zelfklevers; plastic materialen voor verpakking;
 - 25 : kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels;
 - 41 : diensten voor ontspanning; produceren van films en muziek; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; organiseren van concerten;



1503

- het Benelux beeldmerk gedeponeerd op 3 maart 1992 en ingeschreven op 1 oktober 1992 onder nummer 0511834 voor de waren en diensten in klassen 9, 16, 25 en 41, dat hierna wordt afgebeeld :



- het Uniemerkt (woordmerk) '2 UNLIMITED', gedeponeerd op 14 mei 2008 en ingeschreven op 6 februari 2009 onder nummer 6905764 voor de waren en diensten in klassen 9, 16 en 41.

5. Geïntimeerde is een vereniging zonder winstoogmerk die de Grenslandhallen en de Ethias Arena (beide gelegen in Hasselt) uitbaat.

Sedert 2008 organiseert geïntimeerde het evenement 'I love the 90's – Party'. Het betreft een groots opgezet tweedaags evenement volgens een concept dat is opgehangen aan de muziek van het laatste decennium van de vorige eeuw.

Voormeld evenement houdt onder meer het optreden in van DJ's evenals 'live' optredens van een aantal dansers/danseressen, zangers/zangeressen of muziekgroepen.

6. Uit e-mailverkeer dat op 30 oktober en 3 november 2008 en op 7 januari 2009 gevoerd werd tussen de heer X en de heer Y blijkt dat een verzoek van de heer X om gebruik te maken van de merken 2 Unlimited ter gelegenheid van een optreden van A en B op het evenement 'I love the 90's', editie 2009, door appellante werd geweigerd.

7. Op 29 december 2008 werd een overeenkomst gesloten tussen geïntimeerde en Busby Media, vertegenwoordigd door de heer X die daarbij optrad namens de heer A en mevrouw B



154

Deze overeenkomst had als voorwerp een 'mini-concert' door de heer A en mevrouw B ter gelegenheid van het evenement 'I love the 90's' dat zou plaatsvinden op 11 en 12 april 2009 in de Grenslandhallen.

De overeenkomst bepaalde uitdrukkelijk dat Busby Media op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst geen akkoord had weten te bereiken met appellante voor het gebruik van het woord- en beeldmerk '2 Unlimited', zodat het gebruik ervan niet was toegestaan. Geïntimeerde zou volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor enige schadeclaim die uit een gebruik van deze merken zou voortvloeien.

8. Bij een beschikking van 7 april 2009 werden, recht doend op een verzoekschrift van appellante ex artikel 1369bis 1. e.v. Ger.W., door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel beschrijvende en bewarende maatregelen toegestaan in het kader van een beslag inzake namaak waartoe mocht worden overgegaan bij de heer A en mevrouw B en geïntimeerde.

De heer Walter Huys werd als deskundige aangesteld.

De verrichtingen van beschrijvend beslag inzake namaak vonden plaats op 12 april 2009.

Op 12 april 2009 werd door appellante bewarend beslag gelegd bij geïntimeerde op 20% van de inkomsten uit het evenement 'I love the 90's'.

9. Het derdenverzet ingesteld door geïntimeerde tegen de beschikking van 7 april 2009 werd bij beschikking van 8 juli 2009 van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

10. De deskundige legde op 8 oktober 2009 zijn verslag neer ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

11. Bij dagvaarding op 3 november 2009 op verzoek van appellante betekend aan geïntimeerde, aan de heer A en aan mevrouw B, werd de procedure ten gronde ahangig gemaakt voor de eerste rechter.



1305

De vordering van appellante strekte ertoe :

De vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren.

Voor recht te zeggen dat alle gedaagden inbreuken hebben gepleegd op de intellectuele rechten, waaronder het merkenrecht en de naburige rechten van verzoeker.

Gedaagden solidair en in solidum, de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan verzoekster van:

ZEVENHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND euro (729.000 EUR) uit hoofde van ontvangsten uit ticketverkoop en catering tijdens het evenement I love the 90's op 11 en 12 april 2009

NEGENENZESTIGDUIZEND EURO (69.000 EUR) uit hoofde van ontvangsten voor opvoering door gebruik te maken van de opnames van verzoeker op I love the 90's op 11 en 12 april 2009

De heer A en Mevrouw B te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan verzoeker van HONDERDDUIZEND EURO (100.000 EUR) uit hoofde van ontvangsten van opvoering door gebruik te maken van de naam en de opnames van verzoeker.

De heer A en Mevrouw B te verplichten om op grond van artikel 877 e.v. Gerechtelijk Wetboek over te maken aan de rechtbank en aan verzoekster: een volledige lijst van optredens waarin zij betrokken waren en waar gerefereerd werd naar 2 Unlimited, of waarin gebruik werd gemaakt op een wervende manier van de merknaam 2 Unlimited, of waarin de opnames van 2 Unlimited gebruikt werden, alsmede mededeling van de desbetreffende overeenkomsten en details van de ontvangen gages en dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging van niet mededeling van de informatie vanaf de 14^{de} dag na kennis van het tussenvonnis.

De staking te bevelen ten aanzien van alle verweerders van elk verder gebruik van het woord of beeldmerk '2 Unlimited' of van de opnames van eiseres op grond van artikel 87 A.W., dit onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk.

Verweerders solidair en in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot het betalen aan eiseres van de kosten van het geding en een rechtsplegingsvergoeding van 10.000 euro.

(...)

PAGE 01-00000821640-0008-0019-01-01-4



1306

12. In de loop van 2012 werd een dading gesloten tussen appellante en de oorspronkelijke leden van de groep 2 Unlimited, te weten de heer A en mevrouw B. Als gevolg daarvan vormden zij als zanger en zangeres opnieuw de bezetting van 2 Unlimited en werden de optredens van de groep wereldwijd hernomen.

IV. Beoordeling

De vordering van geïntimeerde tot vervallenverklaring van de door appellante ingeroepen merken

13. Geïntimeerde vordert de vervallenverklaring van de door appellante ingeroepen Beneluxmerken (woord- en beeldmerk) en het door haar ingeroepen Uniemark.

Appellante betwist de vordering tot vervallenverklaring van de door haar ingeroepen merken. Ze verwijst naar een aantal stukken die volgens haar het gebruik van deze merken aantoont.

14. De vordering tot vervallenverklaring werd door geïntimeerde ingesteld bij haar conclusie die op 21 september 2011 werd neergelegd voor de eerste rechter.

Het hof dient te oordelen of er wat de merken betreft waarop appellante zich steunt, sprake is van een 'normaal gebruik' in de zin van artikel 2.26 lid 2 a. juncto 2.27 lid 1 BVIE en artikel 15 juncto artikel 51, 1. van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, die in casu van toepassing is (hierna 'GMV').

'Normaal gebruik' is een Unierechtelijk begrip.

Van 'normaal gebruik' is sprake, wanneer het merk wordt gebruikt teneinde voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Daaronder valt niet een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling van het normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden rondom dat feitelijk gebruik, in het bijzonder met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen. Aan de hand daarvan dient te worden vastgesteld of de commerciële exploitatie van het merk reëel is. Het normaal gebruik moet plaatsvinden in de betrokken sector, dus naar buiten toe zijn gericht en



1307

niet alleen binnen de onderneming zelf. Met 'gebruiken in de betrokken sector' wordt onder meer bedoeld op de manier waarop gewoonlijk voor dergelijke waren of diensten reclame wordt gemaakt en de omvang waarin dat pleegt te gebeuren. Voorts wordt rekening gehouden met de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en frequentie van het gebruik van het merk. Het gebruik van een merk hoeft niet noodzakelijk kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal gebruik gekwalificeerd te worden, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Ten aanzien van de factor geografische omvang geldt eveneens dat gebruik in één van de Benelux-landen/Unielanden voldoende kan zijn om als normaal gebruik te worden aangemerkt, ook wanneer dit slechts op één bevolkingsgroep of regio binnen de Benelux/Europese Unie is gericht. Van doorslaggevend belang bij de beantwoording van de vraag of sprake is van normaal gebruik, is of het gebruik een werkelijk commercieel doel dient. Indien daarvan sprake is, kan zelfs een gering gebruik van het merk voldoende zijn om normaal gebruik vast te stellen.

De relevante periode voor het beoordelen van voormeld normaal gebruik is de periode van vijf jaren voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring van geïntimeerde, of met andere woorden de periode van 21 september 2006 tot 20 september 2011 (hierna 'de relevante periode').

15. Het Uniemerk waarop appellante zich steunt, werd ingeschreven op 6 februari 2009. De periode van vijf jaren waarvan sprake in artikel 51 GMV was zodoende nog (lang) niet verstreken op het ogenblik waarop de vordering tot vervallenverklaring van het merk door geïntimeerde werd ingesteld, te weten op 21 september 2011.

Appellante bewijst hoe dan ook dat zij het Uniemerk heeft gebruikt voor diensten in klasse 41 in 2012 en 2013 (stukken 25, 26 en 27 van appellante) en dus ruim binnen de vijf jaren nadat het werd ingeschreven.

Er is sprake van een 'normaal gebruik' van het merk voor de waren en diensten waarvoor het werd ingeschreven.

Het gebruik betreft immers een gebruik op de website van de Sportpaleisgroep (stuk 25 van appellante) en dus weliswaar door een derde, doch met de toestemming van appellante, waarop gewag wordt gemaakt van (de organisatie van) de liveshow van 2 Unlimited op het



evenement 'MNM Back to the 90's' en waarbij hiervoor publiciteit wordt gevoerd. Er wordt onder meer melding gemaakt van het volgende :

2 Unlimited is, gemeten naar verkoopcijfers, verreweg het meest succesvolle muzikale exportproduct van de jaren negentig. Het duo won maar liefst 3 World Music Awards als 'Bestselling artist of the year!'.

De Nederlanders A en B zijn de gezichten van het succesverhaal 2 Unlimited, maar de bedenkers zijn de Belgen C en D. Gezamenlijk maakten zij als eersten housemuziek op grote schaal tot een internationaal succes. Met hun kenmerkende 2 Unlimited sound schreven de artiesten en producers hit na hit, wat resulteerde in een viertal recordsbrekende albums (...). Sinds 2012 hebben A en B een hernieuwde samenwerking gestart met Byte Records, het internationale muziekimperium van D. Hierdoor kunnen we nu spreken van de officiële terugkeer van 2 Unlimited!

D : 'A en B staan nog steeds met dezelfde magie op het podium als in de jaren negentig, ik kijk dan ook zeer uit naar 2 Unlimited Live in Concert;'

A : 'Nog specialer is het feit dat de wereldprimeur van onze concertserie plaatsvindt in België, de plaats waar het 2 Unlimited-succes is ontstaan.'

B : 'Ik kijk er enorm naar uit om in het Sportpaleis te rocken, toch een van de mooiste concertzalen van Europa. Zoveel grote stellen zijn ons voorgegaan. Antwerp, are you ready for this?'

(...)

Het gebruik vindt eveneens plaats via de officiële website van 2 Unlimited, met de domeinnaam 'www.2unlimitedlive.com', via dewelke de (organisatie van de) optredens van 2 Unlimited word(t)(en) bekend gemaakt en tickets voor deze optredens worden verkocht (stukken 26 en 27 van appellante). De website bevat een link naar videoclips van 2 Unlimited met de vermelding '2 UNLIMITED'. 2 Unlimited treedt op in deze videoclips.

Het hof oordeelt dat de stukken 25, 26 en 27 van appellante voldoende aantonen dat het Uniemerk wordt gebruikt teneinde voor de gemerkte diensten in klasse 41 (het organiseren van optredens; muziekproducties) een afzet te vinden of te behouden.

Niets wijst erop dat het gaat om een louter symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Mede rekening houdend met alle feiten en omstandigheden rondom het feitelijk gebruik dat van het Uniemerk wordt gemaakt en in het



158

bijzonder met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen (waaronder het gebruik van websites en videoclips), zijn er voldoende redenen om aan te nemen dat de commerciële exploitatie van het merk reëel is.

Het normaal gebruik vindt plaats in de betrokken sector en is dus naar buiten toe gericht. Het gebruik gebeurt op de manier waarop gewoonlijk de betrokken diensten (klasse 41) bekend worden gemaakt en in een omvang waarin dat pleegt te gebeuren.

Het gebruik van het Uniemark is frequent, aangezien het plaatsvindt door middel van een officiële website van 2 Unlimited die minstens sedert 2012 permanent consulteerbaar is. Minstens wijst niets op het tegenovergestelde.

De officiële website van 2 Unlimited is consulteerbaar vanuit alle landen van de Unie. Minstens in België wordt een normaal gebruik gemaakt van het Uniemark. Het gebruik van het Uniemark is echter duidelijk gericht op het relevante publiek van housemuziek en popmuziek in de hele Unie, hetgeen onder meer blijkt uit het gegeven dat voor de website het Engels als taal wordt gehanteerd en uit het feit dat melding wordt gemaakt van de optredens van 2 Unlimited in Noorwegen, Denemarken, Finland, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk.

Er staat voldoende vast dat het gebruik van het Uniemark door appellante een werkelijk commercieel doel dient.

Het vastgestelde gebruik van het merk is, mede gelet op de frequentie en de geografische omvang daarvan, voldoende om als normaal gebruik bestempeld te worden.

16. Het hof stelt vast dat het Benelux woordmerk waarop appellante zich steunt, door haar gebruikt werd op 13 oktober 2008 (stuk 22 van appellante), met name in een advertentie op de website www.vtk.be, voor de organisatie van een concert (klasse 41) op 14 oktober 2008 van 2 Unlimited. Het is niet duidelijk aan wie de voormelde domeinnaam toebehoort, doch het is voldoende aannemelijk dat het gebruik van het Benelux woordmerk via deze website minstens met de toestemming van appellante plaatsvond. Er werd onder meer melding gemaakt van het volgende :

2Unlimited



Het project en de naam 2 Unlimited werd in 1991 bedacht door de Belgische producers D en C. Het danceduo scoorde ruim vijf jaar lang internationaal hits met de liedjes 'No Limit', 'Twilight zone', 'The real thing' en 'Jump for joy'. 2 Unlimited was de eerste groep die housemuziek op echte grote schaal tot een internationaal commercieel succes wist te maken. De formule van een mannelijke rapper en een vrouwelijke zangeres, met makkelijk in het oor liggende melodieën en stevige dance-ritmes (ook wel Eurohouse genoemd), heeft de popmuziek in de jaren '90 gedomineerd. Na 12 jaar zijn ze terug en daar zijn we enorm blij mee.

Er is een link naar twee videoclipps van 2 Unlimited, waarin 2 Unlimited optreedt.

Het hof oordeelt dat er daarmee, wat het Benelux woordmerk betreft, sprake is van een normaal gebruik voor de diensten waarvoor het merk werd ingeschreven (organiseren van concerten, klasse 41)).

Niets wijst erop dat het gaat om een louter symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Mede rekening houdend met alle feiten en omstandigheden rondom het feitelijk gebruik dat van het Beneluxmerk wordt gemaakt en in het bijzonder met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen (waaronder het gebruik van websites en videoclipps), zijn er voldoende redenen om aan te nemen dat de commerciële exploitatie van het merk reëel is.

Het normaal gebruik vindt plaats in de betrokken sector en is dus naar buiten toe gericht. Het gebruik gebeurt op de manier waarop gewoonlijk de betrokken diensten bekend worden gemaakt en in een omvang waarin dat pleegt te gebeuren.

De website www.vtk.be was consulteerbaar vanuit alle landen van de Benelux. Minstens in België werd een normaal gebruik gemaakt van het Beneluxmerk. Het gebruik van het Beneluxmerk is echter gericht op het relevante publiek van housemuziek en popmuziek in minstens België en Nederland, hetgeen onder meer blijkt uit het gegeven dat voor de website het Nederlands als taal wordt gehanteerd.

Er staat voldoende vast dat het gebruik van het Beneluxmerk door appellante een werkelijk commercieel doel dient.

Het vastgestelde gebruik van het merk is, mede gelet op de frequentie en de geografische omvang daarvan, voldoende om als normaal gebruik bestempeld te worden.



13M

17. Anders betreft het het door appellante ingeroepen Benelux beeldmerk.

Het hof stelt vast dat appellante er niet in slaagt een normaal gebruik daarvan te bewijzen tijdens de relevante periode.

Stuk 13 van het dossier van appellante is weliswaar een compact disc uitgegeven in 2007 door 'Byte Records' (handelsnaam van appellante), waarop het Benelux beeldmerk van appellante staat afgebeeld, doch volgens de opschriften op deze compact disc en op de plastic verpakking ervan werd de compact disc uitgegeven in Polen. Niets laat toe te veronderstellen dat deze compact disc in de Benelux werd uitgegeven of verspreid.

Stuk 13 van appellante bewijst zodoende niet een normaal gebruik in de Benelux.

Appellante bewijst evenmin aan de hand van haar stukken 18, 19 of 20 een normaal gebruik van haar Benelux beeldmerk.

Tevergeefs verwijst appellante naar de overeenkomst die op 29 december 2008 werd gesloten tussen geïntimeerde en Busby Media.

Er blijkt noch uit deze overeenkomst, noch uit enig ander element van het dossier dat geïntimeerde afstand deed van haar recht om de vervallenverklaring van de merken van appellante te vorderen.

Afstand van recht kan enkel worden afgeleid uit met elkaar overeenstemmende feiten en handelingen waaruit met zekerheid kan worden afgeleid dat een partij aan haar recht heeft verzaakt. Deze feiten en handelingen mogen voor geen andere interpretatie vatbaar zijn. Wanneer de afstand van recht wordt gebaseerd op een stilzwijgen, moet het gaan om een omstandig stilzwijgen, dat evenmin voor enige andere interpretatie vatbaar is.

In casu zijn er geen overeenstemmende feiten en handelingen waaruit met zekerheid kan worden afgeleid dat geïntimeerde heeft verzaakt aan haar recht om de vervallenverklaring van de merken van appellante te vorderen. Er is geen sprake van een omstandig stilzwijgen dat evenmin voor enige andere interpretatie vatbaar is.

Het gegeven dat in de overeenkomst van 29 december 2008 melding werd gemaakt van de Beneluxmerken van appellante, kan geenszins bestempeld worden als een 'normaal gebruik' van het Benelux beeldmerk dat door appellante wordt ingeroepen. Het betreft minstens geen



1312

gebruik van dit merk door appellante, aangezien zij geen partij was bij de voormelde overeenkomst.

Het verweer van appellante faalt zodoende zowel in feite als in rechte.

18. Hetgeen geoordeeld werd in het arrest dat op 6 juli 2005 werd uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam doet niets af aan hetgeen hiervoor door het hof werd vastgesteld, zodat geïntimeerde er geen nuttig middel of argument uit kan putten.

19. Gelet op de voormelde vaststellingen besluit het hof tot de ongegrondheid van de vordering van geïntimeerde tot vervallenverklaring van het door appellante ingeroepen Uniemark en van het door haar ingeroepen Benelux woordmerk, en tot de gegrondheid van de vordering van geïntimeerde tot vervallenverklaring van het door appellante ingeroepen Benelux beeldmerk.

De vordering van appellante gesteund op een beweerde inbreuk op de door haar ingeroepen merken

20. Uit het proces-verbaal dat op 21 februari 2009 op verzoek van appellante werd opgesteld door gerechtsdeurwaarder Joachim 'T Kint, blijkt dat op die datum op de website www.ilovethe90s.be videoclips te zien waren waarin 2 Unlimited optreedt en dat daarbij gebruik werd gemaakt van '2 UNLIMITED' (stuk 11 van appellante).

Uit het proces-verbaal dat op 30 maart 2009 op verzoek van appellante werd opgesteld door plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Katja Van Den Abeele blijkt hetzelfde (stuk 12 van appellante).

Er is zodoende sprake van een gebruik door geïntimeerde van het Uniemark en Benelux woordmerk van appellante voor waren van klasse 41 (diensten voor ontspanning, organiseren van concerten).

Het betreft een gebruik door geïntimeerde, in het economisch verkeer, van een teken dat gelijk is aan de woordmerken van appellante en gebruikt wordt voor dezelfde diensten als deze waarvoor de merken werden ingeschreven.



1313

Door dit gebruik van geïntimeerde wordt afbreuk gedaan aan de functies van de merken van appellante, waaronder de publiciteitsfunctie en de herkomstaanduidingsfunctie. Het is immers, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak (cfr. supra) voldoende aannemelijk dat verwatering (afbreuk aan het onderscheidend vermogen) van de merken van appellante ontstaat door het gebruik dat door geïntimeerde van de woordmerken van appellante wordt gemaakt.

21. Geïntimeerde kan zich niet nuttig beroepen op artikel 2.23, lid 1, b. en c. BVIE of artikel 12, c) GMV wat het hiervoor vastgestelde gebruik van de woordmerken 2 Unlimited betreft.

Het hiervoor door het hof vastgestelde gebruik (cfr. supra) is immers, in strijd met hetgeen zij aanvoert, geen gebruik in de zin van de voormelde bepalingen. Het betreft geen gebruik uitsluitend ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de aangeboden diensten, waardoor het uitgesloten is dat de gebruikte merken in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming worden opgevat.

Het betreft evenmin een gebruik om aan te duiden wat de praktische kenmerken zijn van de aangeboden diensten. Er wordt in casu wel degelijk de indruk gewekt dat de diensten afkomstig zijn van de merkhouder, appellante, of minstens dat er met deze laatste een commerciële band bestaat.

Er is zodoende sprake van een gebruik door geïntimeerde in de zin van artikel 2.20.1.a. BVIE en 9.1.a) GMV, waartegen appellante zich nuttig kan verzetten.

Dat geïntimeerde, zoals zij terecht aanvoert, zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1., b. en c. BVIE en artikel 12, c) GMV wat betreft het gebruik van de vermeldingen ' de originele bandleden van 2 Unlimited', ' bekend van 2 Unlimited' en ' met alle grootste 2 Unlimited-hits', aangezien zij hiermee uitsluitend de bijzondere eigenschappen van de aangeboden diensten heeft willen aanduiden en het voldoende aannemelijk is dat het uitgesloten is dat de gebruikte merken als een aanduiding van herkomst uit de onderneming van geïntimeerde wordt opgevat, doet niets af aan het hiervoor door het hof vastgestelde inbreukmakende gebruik.

22. De inbreukvordering van appellante gesteund op artikel 2.20.1.a. BVIE en artikel 9.1.a) GMV is gegrond voor het vastgesteld inbreukmakend gebruik.



1514

De door appellante gevorderde schadevergoeding

23. De vordering van appellante die ertoe strekt om geïntimeerde te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding is gesteund op artikel 1382 BW.

Deze vordering van appellante werd niet in staat gesteld zoals het behoort.

Het behoort appellante om, meer bepaald, haar schade te bewijzen, minstens voldoende aannemelijk te maken, rekening houdend met de merkinbreuken die door het hof werden vastgesteld en de criteria voor de begroting van de schadevergoeding rekening houdend met de van toepassing zijnde rechtsregels.

Het debat wordt dan ook heropend, opdat appellante in de hypothese dat zij op schadevergoeding blijft aandringen, een gemotiveerde en cijfermatig duidelijk onderbouwde en op de wettelijke criteria gesteunde schade-eis zou formuleren.

24. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen aangaande de vorderingen waarover het hof bij onderhavig arrest een einduitspraak doet, zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval 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.

Verklaart het hoger beroep van appellante en het incidenteel beroep van geïntimeerde ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate :

Doet de bestreden vonnissen teniet, behalve in de mate waarin bij het bestreden vonnis van 16 oktober 2013 de vorderingen van de partijen ontvankelijk werden verklaard en bij dit vonnis :

PAGE 01-00000821640-0017-0019-01-01-4



- de vordering van appellante tegen de heer A , mevrouw B en geïntimeerde, in zoverre gesteund op het auteursrecht en de naburige rechten, verzonden werd naar de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
- inzake de vordering van appellante tegen de heer A en mevrouw B , in zoverre gesteund op het merkenrecht, akte verleend werd van het akkoord tussen appellante, enerzijds, en de heer A en mevrouw B , anderzijds, van hun wederzijdse afstand van geding en rechtsvordering;

Opnieuw recht doende aangaande het door partijen meer gevorderde :

Verklaart de vordering van geïntimeerde tot vervallenverklaring van het Benelux beeldmerk ingeschreven onder nummer 0511834 gegrond en beveelt de doorhaling ervan in het Benelux-merkenregister;

Verklaart de vordering van geïntimeerde tot vervallenverklaring van het Uniemark ingeschreven onder nummer 6905764 en van het Benelux woordmerk ingeschreven onder nummer 0505685, evenals de vordering die ertoe strekt om de doorhaling van deze merken te horen bevelen, ongegrond;

Zegt voor recht dat geïntimeerde inbreuk heeft gepleegd om de merkrechten van appellante (Benelux woordmerk en Unie woordmerk);

Heropent het debat wat de door appellante van geïntimeerde gevorderde schadevergoeding betreft, dit om de hiervoor uiteengezette redenen;

Bepaalt de conclusietermijnen en de pleitdatum aangaande de door appellante gevorderde schadevergoeding als volgt :

- appellante zal haar conclusie neerleggen ter griffie en meedelen aan geïntimeerde uiterlijk op **31 mei 2017**;
- geïntimeerde zal haar conclusie neerleggen ter griffie en meedelen aan appellante uiterlijk op **31 juli 2017**;

De pleidooien zullen plaatsvinden op de zitting van **18 september 2017** van de 8ste kamer van het hof van beroep te Brussel (zaal 0.22), om **16.20** uur, Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel;

Behoudt een uitspraak over de kosten voor.



1316

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 28 maart 2017, waar aanwezig waren en zitting hielden:

Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,

Raadsheer,
Griffier.



Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Eensluidend verklaarde kopie

Afgeleverd aan: FOD Economie - Alg. Directie Regulering en Organisatie van de Markt

art. Bericht

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Brussel, 10-04-2017




B. VANDERGUCHT
Griffier