

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



A 2015/1/6

ARREST

Inzake:

Naam : BVBA Upper At Home

Tegen:

Naam : BVBA The Works

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Nom : BVBA Upper At Home

Contre:

Nom : BVBA The Works

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
Curia@benelux.be

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2015/1 het volgende arrest gewezen

1. Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder: het Verdrag), heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen in een tussenvonnis van 18 november 2015, gewezen in de zaak van BVBA Upper At Home tegen BVBA The Works, een vraag van uitleg gesteld aan het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE).

Ten aanzien van de feiten

2. De feiten die ten grondslag liggen aan het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, van 18 november 2015 kunnen als volgt worden samengevat:

- de eiseres is een vennootschap die een specifiek concept van erotische homeparty's commercialiseert onder de benamingen *Upperdare*, *Upperathome* en *Upper* en daartoe de Benelux woordmerken *Upper* en *Upperdare* heeft ingeschreven voor diensten uit de klassen 35 en 41;
- de eiseres is van oordeel dat de verweerster inbreuk maakt op deze merken door onder dezelfde benamingen soortgelijke diensten aan te bieden;
- de eiseres heeft op 10 april 2015 de verweerster gedagvaard voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, ten einde te horen zeggen voor recht dat de verweerster door het gebruik van het teken *Upperdare* inbreuk heeft gepleegd op de rechten die de eiseres put uit de Benelux-merken *Upper* (ingeschreven onder nummer 756816) en *Upperdare* (ingeschreven onder nummer 776970) en het gemeenschapsmerk *Upperathome* (ingeschreven onder nummer 003859915);
- de verweerster heeft een tegenvordering ingesteld strekkende tot de vervallenverklaring en de doorhaling van Benelux-merken *Upper* (ingeschreven onder nummer 756816) en *Upperdare* (ingeschreven onder nummer 776970);
- in een ander geding tussen de eiseres en een vennootschap, handel drijvende onder de naam "Funtoys", heeft de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 3 juni 2015 een vonnis uitgesproken waarin, op tegenvordering van Funtoys, het merk *Upper* volledig en het merk *Upperdare* gedeeltelijk (te weten voor klasse 16) vervallen werd verklaard;
- de eiseres heeft tegen laatstgenoemd vonnis hoger beroep ingesteld bij het hof van beroep te Antwerpen betreffende de gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring van de merken *Upper* en *Upperdare*.

Prejudiciële vraag

3. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen oordeelt dat een uitleg van de artikelen 1.14, b) en 4.5, lid 3, BVIE noodzakelijk is om uitspraak te kunnen doen. Bij vonnis van 18 november 2015 werd de zaak aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag:

"Kan de houder van een merk dat door de rechter vervallen werd verklaard, nog rechten die uit dat merk voortvloeien inroepen ten aanzien van andere partijen dan haar wederpartij in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vervallenverklaring, (1) in de periode waarin tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn of (2) zolang het verval nog niet is opgenomen in het Merkenregister?"

Ten aanzien van het verloop van het geding

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5 van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het tussenvonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vraag.

Voor de BVBA Upper At Home heeft mr. Geert Philipsen, advocaat te Antwerpen, een memorie neergelegd.

Plaatsvervangend Advocaat-Generaal Dirk Thijs heeft op 27 mei 2016 schriftelijk geconcludeerd.

Ten aanzien van het recht

5. Artikel 4.5, lid 3, BVIE bepaalt:

“De rechter spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de nietig of vervalLEN verklaarde inschrijvingen”.

6. In zijn arrest A 87/2 van 18 november 1988 heeft het Hof, onder vigeur van artikel 14.D van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, geoordeeld dat de rechterlijke beslissing tot doorhaling van de inschrijving een werking heeft tegenover eenieder.

7. Uit een oogpunt van de rechtszekerheid voor derden die bij een procedure tot vervalLENverklaring of nietigverklaring niet betrokken zijn, alsmede met het oog op de betrouwbaarheid van het merkenregister, moet worden aanvaard dat aan een rechterlijke beslissing waarbij aan het bestaan van een merkrecht een einde komt, de in het arrest van 1988 bedoelde derdenwerking niet eerder toekomt dan op het moment waarop de desbetreffende uitspraak onherroepelijk is.

8. Dienovereenkomstig bepaalt artikel 1.14 BVIE dat de door de rechter uitgesproken doorhaling van een merkinschrijving eerst plaatsvindt indien de desbetreffende uitspraak onherroepelijk is geworden:

“Het gezag van rechterlijke beslissingen die in een van de drie staten met toepassing van dit verdrag worden gegeven, wordt in de beide andere staten erkend, en de door de rechter uitgesproken doorhaling wordt door het Bureau op verzoek van de meest gereede partij verricht, indien:

- a. het van de beslissing overgelegd afschrift, naar de wetgeving van het land waar deze beslissing is gegeven, aan de voor de echtheid van het afschrift nodige voorwaarden voldoet;*
- b. de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie”.*

9. Uit het vorenstaande volgt dat een merkhouder wiens recht door een rechterlijke beslissing nietig of vervallen werd verklaard, zich tegenover een derde, in of buiten rechte, nog steeds op het merkrecht kan beroepen zolang tegen deze rechterlijke beslissing nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn. Dat de betrokken beslissing ingevolge het nationale recht tussen de partijen in het geding waarin deze gegeven is, mogelijk uitvoerbaar is voordat zij onherroepelijk is, doet daaraan niet af.

10. Indien de rechterlijke beslissing onherroepelijk is geworden staat de uitvoerbaarheid van deze beslissing tegenover eenieder vast en kan eenieder zich op de nietigheid of het verval van het merk beroepen ook al werd nog niet om de doorhaling verzocht overeenkomstig artikel 1.14 BVIE.

11. De vraag van uitleg van de voorzitter van de rechtbank van koophandel dient derhalve aldus te worden beantwoord dat de houder van een merk dat door de rechter vervallen werd verklaard, de rechten uit dat merk nog kan invoeren ten aanzien van andere personen dan haar wederpartij in het geding dat aanleiding gaf tot de vervallenverklaring zolang tegen deze rechterlijke beslissing nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn en dat wanneer de rechterlijke beslissing onherroepelijk is geworden de merkhouder zich niet meer op het merkrecht kan beroepen ook al werd het merkrecht nog niet in het merkenregister doorgehaald.

Ten aanzien van de kosten

12. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen die op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria voor de raadslieden van de partijen, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

De kosten worden vastgesteld op 1.500 euro.

Het Benelux-Gerechtshof

Uitspraak doende op de door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, in het vonnis van 18 november 2015 gestelde vraag,

Verklaart voor recht

13. De houder van een merk dat door de rechter vervallen werd verklaard, kan wel nog rechten die uit dat merk voortvloeien invoeren ten aanzien van andere personen dan haar wederpartij in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vervallenverklaring, in de periode waarin tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn, maar de merkhouder kan deze rechten ook niet meer invoeren ten aanzien van de voornoemde personen zodra de vervallenverklaring onherroepelijk is geworden, doordat er geen rechtsmiddelen meer tegen openstaan, ook al is het verval nog niet opgenomen in het Merkenregister.

Aldus gewezen op 4 november 2016 door G. Santer, president, ridder J. de Codt, eerste vice-president, E.J. Numann, tweede vice-president, E. Dirix, A. Fettweis, C.A. Streefkerk, I. Folscheid, J.-C. Wiwinius, rechters, en M.V. Polak, plaatsvervangend rechter,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 17 november 2016 door de heer J. de Codt, voornoemd, in aanwezigheid van de heren D. Thijs, plaatsvervangend advocaat-generaal en A. van der Niet, hoofdgriffier.

A. van der Niet

J. de Codt