

Ben. G.H. – Zaak A2015/1

**CONCLUSIES VAN DE ADVOCaat-GENERAAL BIJ HET
BENELUX-GERECHTSHOF.¹**

Inzake:

BVBA Upper at Home

Eiseres in de procedure voor de voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding

Vertegenwoordigd door Mr. Geert PHILIPSEN, advocaat aan de balie te
Antwerpen

Tegen

BVBA The Works

Verweerster in de procedure voor de voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding

Vertegenwoordigd door Mr. Joost VERBEEK, advocaat aan de balie te
Hasselt

I. Procedure voor het Hof

Het Hof is gevat met een prejudiciële vraag gesteld door de rechtbank van
koophandel te Antwerpen in een vonnis van 18 november 2015 (AR
A/15/3831).

II. Feiten en voorafgaande rechtspleging

1. Deze zaak heeft betrekking op de juiste uitwerking van een
beslissing waarin de rechter een merk vervallen heeft verklaard, ingevolge
artikel 4.5, lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
(hierna: BVIE), wanneer tegen deze beslissing nog rechtsmiddelen

¹ Deze conclusie steunt op het studiewerk uitgevoerd door mevrouw Annkatrinen
Lenaerts, referendaris bij het Hof van Cassatie.

mogelijk of aanhangig zijn en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) de inschrijving van het merk nog niet heeft doorgehaald in het Benelux-merkenregister, overeenkomstig artikel 1.14 BVIE.

2. Bij dagvaarding van 10 april 2015 vorderde de eiseres voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, 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 77690) en het gemeenschapsmerk *Upperathome* (ingeschreven onder nummer 003859915). De vordering van de eiseres strekte tevens tot de veroordeling van de verweerster om deze inbreuken te staken, onder verbeurte van een dwangsom.

De verweerster stelde een tegenvordering in opdat de Benelux-merken *Upper* (ingeschreven onder nummer 756816) en *Upperdare* (ingeschreven onder nummer 77690) vervallen zouden worden verklaard en de doorhaling in het merkenregister zou worden bevolen. Zij maakte tevens aanspraak op een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding.

3. Op 3 juni 2015 heeft de rechtbank van koophandel te Antwerpen in een andere procedure, gevoerd tussen de eiseres en een andere verwerende partij, handel drijvende onder de naam “Funtoys”, een vonnis uitgesproken waarin zij, op tegenvordering van de verwerende partij in die zaak, het merk *Upper* volledig en het merk *Upperdare* gedeeltelijk vervallen verklaarde (te weten voor klasse 16). De rechtbank van koophandel stelde tevens een inbreuk vast en legde een stakingsbevel op ten laste van de verweerster met betrekking tot het gebruik van de tekens *Upperware* en *Upperdare*.

De eiseres heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het hof van beroep te Antwerpen betreffende de (gedeeltelijke) vervallenverklaring van de merken *Upper* en *Upperdare*. Deze zaak is bij het hof van beroep gekend onder het nummer 2015/AR/1780 en staat vastgesteld voor pleidooien op 26 september 2016.

4. De vraag rijst aldus wat de incidentie is van voormeld vonnis van 3 juni 2015, waartegen een rechtsmiddel aanhangig is, in de huidige procedure en, met name, of de (gedeeltelijke) vervallenverklaring van de

merken die de rechter in het vonnis van 3 juni 2015 heeft uitgesproken, ook uitwerking heeft in de voorliggende procedure.

5. Bij tussenvonnis van 23 september 2015 heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen in de voorliggende procedure het debat heropend om de partijen toe te laten standpunt in te nemen over de relevantie van het vonnis van 3 juni 2015 in de huidige procedure. Tevens heeft de rechtbank de eiseres uitgenodigd om verweer te voeren over de mogelijke oplegging van een geldboete wegens een onrechtmatige proceshouding, bij toepassing van artikel 780*bis* Gerechtelijk Wetboek, nu zij het bestaan van dit vonnis aan de verweerster en aan de rechtbank heeft verzwegen.

De eiseres stelt dat dit vonnis niet relevant is in de voorliggende procedure, zodat haar geen deloyale proceshouding kan worden verweten. De vervallenverklaring heeft volgens de eiseres immers een relatief gezag van gewijsde en geldt dus enkel *inter partes*, namelijk tussen de eiseres en de verwerende partij in die zaak. Volgens de eiseres kan zij zich in de huidige procedure wel nog op de rechten uit de betrokken merken beroepen ten aanzien van de verweerster, die geen partij was in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het vonnis van 3 juni 2015.

De verweerster stelt daarentegen dat dit vonnis wel relevant is in de huidige procedure, aangezien de vervallenverklaring een *erga omnes*- uitwerking heeft. Volgens de verweerster kan de eiseres zich in de huidige procedure dus niet meer op de rechten uit de vervallen verklaarde merken beroepen, ook al was de verweerster geen partij in de zaak die heeft geleid tot het vonnis van 3 juni 2015.

6. In het licht van deze verschillende standpunten rees voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel de vraag hoe de artikelen 4.5, lid 3 en 1.14 BVIE onderling samenhangen, mede in het licht van artikel XVII.18, lid 3 van het Wetboek van economisch recht (hierna: WER). Dit artikel bepaalt dat de uitspraak van de stakingsrechter voorlopig uitvoerbaar is. Hij stelt zich meer bepaald de vraag wat de uitwerking is van een (voorlopig uitvoerbare) uitspraak waarin de rechter een merk vervallen verklaart, indien er nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn.

De voorzitter van de rechtbank van koophandel oordeelt dat over dit punt redelijkerwijze twijfel kan bestaan, waardoor het past volgende prejudiciële vraag te stellen aan Uw Hof over de uitlegging van de artikelen 4.5, lid 3 en 1.14 BVIE:

“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?”

III. Onderzoek

A) Ontvankelijkheid

7. De prejudiciële vraag komt mij ontvankelijk voor. Zulks wordt door de partijen overigens niet betwist.

B) Ten gronde

8. Artikel 4.5, lid 3 BVIE bepaalt: *“De rechter spreekt ambtshalve de doorhaling uit van nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen.”*

Deze bepaling was voorheen vervat in artikel 14.D van de Eenvormige Beneluxwet op de merken. In de toelichting bij dit artikel 14.D werd verduidelijkt: *“Indien de rechter beslist dat een recht op een merk nietig dan wel vervallen is, beveelt hij ambtshalve de doorhaling van de inschrijving in het register. Dientengevolge werkt de rechterlijke uitspraak tegenover een ieder, daar het recht op een merk onbestaanbaar is zonder inschrijving.”*²

9. Uit voormeld artikel 4.5, lid 3 BVIE en de wetsgeschiedenis blijkt aldus dat de rechter, wanneer hij de inschrijving van een merk nietig of vervallen verklaart, ambtshalve de doorhaling beveelt van deze inschrijving.³ Hierdoor geldt het vonnis *erga omnes*. Zonder de inschrijving bestaat het merkrecht immers niet.⁴ Het ambtshalve bevelen

² Memorie van Toelichting bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de merken – B. De eenvormige wet, Artikelsgewijze commentaar bij artikel 14 BTMW, III-22.

³ A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2008, 606, nr. 530bis; T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële eigendom, deel II, Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, 498 en 503: de rechter dient ambtshalve de doorhaling te gelasten (hoewel in artikel 4.5, lid 3 BVIE de terminologie “spreekt de doorhaling uit” wordt gebruikt).

⁴ E. CORNU, “Les marques : Marque Benelux, Marque internationale, Marque communautaire (Volume 2)” in X., *Guide juridique de l’entreprise. Traité théorique et pratique*, Titre X, Livre 99bis, Waterloo, Kluwer, 2007, 85 en 89.

van de doorhaling impliceert dat de partijen deze doorhaling niet moeten vorderen.⁵

Het Benelux-Gerechtshof heeft in een arrest van 18 november 1988 bevestigd dat de rechter, krachtens artikel 14.D van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, bij declaratoire uitspraak de vervallenverklaring uitspreekt, en daarbij ambtshalve doorhaling van de inschrijving in het register gelast (r.o. 32). Aan deze rechterlijke uitspraak is een werking tegenover eenieder verbonden (r.o. 34).⁶

Ook in de Belgische en Nederlandse rechtspraak werd herhaaldelijk bevestigd dat het vonnis van de rechter een werking tegenover eenieder verkrijgt, doordat de rechter ambtshalve de doorhaling van de nietig of vervallen verklaarde inschrijving beveelt.⁷

In de Belgische lagere rechtspraak werd in dit verband terecht benadrukt dat de ambtshalve doorhaling van de inschrijving de openbare orde raakt: de rechterlijke beslissing die de nietigheid of vervallenverklaring van een ingeschreven merk vaststelt, vereist in het algemeen belang een uitwerking tegenover eenieder. Dit doel wordt slechts bereikt door de doorhaling van de inschrijving te gelasten.⁸

10. De vraag rijst nu wanneer de doorhaling, die de rechter krachtens artikel 4.5, lid 3 BVIE ambtshalve heeft bevolen, uitvoerbaar zal zijn.

Artikel 1.14 b BVIE bepaalt in dit verband het volgende:

“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 gerede partij verricht, indien de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.”

⁵ H. VANHEES, “Artikel 4.5 BVIE. Hoofdstuk 3. Rechterlijke bevoegdheid” in X., *Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht*, Mechelen, Kluwer, 2014, 49.

⁶ Benelux-Gerechtshof 18 november 1988, *Benelux Jur.* 1988, 61, concl. E. KRINGS, *Bull. BMM* 1989, afl. 1, 20 en *RW* 1988-98, 701, concl. E. KRINGS.

⁷ Hoge Raad 30 maart 2001, *Bijbl.Ind.Eig.* 2002, 211, concl. BAKELS en *NJB* 2001, 771; Hof Arnhem 4 april 2006, *Bijbl.Ind.Eig.* 2007, 325; Antwerpen 9 februari 2004, *Bull. BMM* 2005, 47 en *TBH* 2004, 1035.

⁸ Antwerpen 9 februari 2004, *Bull. BMM* 2005, 47 en *TBH* 2004, 1035. Zie in dezelfde zin, A. PUTTEMANS, “Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en matière de propriété intellectuelle” in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 136, nr. 29.

Deze bepaling was voorheen verankerd in artikel 9 van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken. In de toelichting bij dit artikel 9 werd verduidelijkt dat dit artikel een hulpmiddel vormt voor de eenmaking van het Benelux-gebied: *“Het is in het bijzonder noodzakelijk te waarborgen, dat de rechtssituatie op het gebied van het bestaan, de geldigheid en de eigendom van merkrechten in de drie landen dezelfde is. De eenheid van het Benelux-register vereist dat de hierover gevallen rechterlijke uitspraken, zonder andere controle dan een formele verificatie van hun bestaan en definitief karakter, in de drie landen gezag van gewijsde bezitten en in het Benelux-register worden ingeschreven.”*

Bovendien werd benadrukt: *“Het is noodzakelijk, dat een rechterlijke beslissing betreffende de nietigverklaring of verval van een merkrecht zo spoedig mogelijk ten uitvoer gelegd kan worden door doorhaling van het merk in het register.”*⁹

11. Uit voormeld artikel 1.14 b BVIE en de wetsgeschiedenis blijkt aldus dat een rechterlijke beslissing inzake de nietigverklaring of het verval van een merkrecht, waarbij de rechter ambtshalve de doorhaling beveelt van de inschrijving van het merk, slechts ten uitvoer kan worden gelegd, indien deze beslissing definitief geworden is. Dit betekent dat tegen de beslissing geen gewone of buitengewone rechtsmiddelen meer openstaan: zij is niet meer vatbaar voor verzet, noch voor hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.¹⁰

Zoals hoger vermeld, zal de rechterlijke beslissing, wanneer zij ten uitvoer wordt gelegd, een *erga omnes* uitwerking hebben (zie *supra*, nrs. 8 en 9).

In dit verband verwees advocaat-generaal TEN KATE in zijn conclusie bij het arrest van het Benelux-Gerechthof van 26 maart 1993, inzake de uitvoerbaarheid van rechterlijke beslissingen, naar de voormelde parlementaire voorbereiding, die vereist dat rechterlijke uitspraken over het bestaan, de geldigheid en de eigendom van merkenrechten in de drie

⁹ Memorie van Toelichting bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de merken – A. Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, Artikelsgewijze commentaar bij artikel 9 BVW, III-4; zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht (Benelux, communautair, internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2012, 347.

¹⁰ A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2008, 687, nr. 587; E. CORNU, “Les marques : Marque Benelux, Marque internationale, Marque communautaire (Volume 2)” in X., *Guide juridique de l'entreprise. Traité théorique et pratique*, Titre X, Livre 99bis, Waterloo, Kluwer, 2007, 89; J.-J. EVRARD en P. PETERS, *La Défense de la Marque dans le Benelux*, Brussel, Larcier, 1996, 198, nr. 378.

landen gezag van gewijsde bezitten en in het Benelux-register worden ingeschreven, zodra zij een definitief karakter hebben verkregen.¹¹

Ook in de Belgische lagere rechtspraak wordt erkend dat de door de rechter bevolen doorhaling van een merk in het Benelux-register uitvoerbaar zal zijn “zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan”.¹²

12. Het principe dat een rechterlijke beslissing inzake de nietigverklaring of het verval van een merkrecht krachtens artikel 1.14 b BVIE slechts ten uitvoer kan worden gelegd indien tegen deze beslissing geen rechtsmiddelen meer openstaan, heeft naar mijn mening **drie belangrijke gevolgen**.

13. Ten eerste volgt hieruit dat de meest gereede partij, vanaf het ogenblik dat de rechterlijke beslissing definitief geworden is, overeenkomstig artikel 1.14 b BVIE een verzoek tot doorhaling van de inschrijving van het merk kan instellen bij het BBIE. Ingevolge artikel 4.5, lid 3 BVIE beveelt de rechter ambtshalve de doorhaling van nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen. Dit betekent echter nog niet dat de inschrijving automatisch in het register wordt doorgehaald. Krachtens artikel 1.14 b BVIE zal de meest gereede partij, dit is logischerwijze diegene die de nietigheid of het verval vorderde, hierom uitdrukkelijk bij het BBIE moeten verzoeken.¹³

14. Ten tweede wordt er in de verklarende commentaren bij de artikelen 1.14 b en 4.5, lid 3 BVIE op gewezen dat, indien de meest gereede partij na het definitief worden van de beslissing niet om de doorhaling van de inschrijving verzoekt bij het BBIE, het nietig of vervallen verklaarde merk ingeschreven blijft in het register, zonder dat deze inschrijving nog een recht vertegenwoordigt.¹⁴

¹¹ Concl. Adv.-gen. Th. B. TEN KATE, r.o. 19, bij Benelux-Gerechtshof 26 maart 1993, *Bijbl. Ind. Eig.* 1993, 260, *Benelux Jur.* 1993, 39, *F. Rechtspr.* 1993, 20, *NIPR* 1993 (verkort), 421, *Ing.-Cons.* 1993, 82 en *RW* 1992-93, 1439.

¹² Zie in die zin, Kh. Brussel 20 maart 2014, *BIE* 2014, afl. 5, 117, noot P. VAN DER KOOIJ, *Juristenkrant* 2014, afl. 288, 5 en *ICIP* 2014, afl. 2, 230.

¹³ Ch. GIELEN en D.J.G. VISSER (eds.), *Intellectuele eigendom. Tekst & Commentaar*, Deventer, Kluwer, 2013, 233 en 395; H. VANHEES, “Artikel 4.5 BVIE. Hoofdstuk 3. Rechterlijke bevoegdheid” in X., *Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht*, Mechelen, Kluwer, 2014, 49-50.

¹⁴ Ch. GIELEN en D.J.G. VISSER (eds.), *Intellectuele eigendom. Tekst & Commentaar*, Deventer, Kluwer, 2013, 395; H. VANHEES, “Artikel 4.5 BVIE. Hoofdstuk 3. Rechterlijke bevoegdheid” in X., *Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht*, Mechelen, Kluwer, 2014, 50. Zie ook T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële eigendom, deel II, Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, 470: deze auteurs wijzen erop dat het verval niet van rechtswege werkt maar in rechte moet worden ingeroepen en dat het merkrecht pas vervalt met de (definitieve) rechterlijke uitspraak.

Hieruit volgt naar mijn mening dat de merkhouder zich niet meer op zijn merkrecht kan beroepen, wanneer de rechterlijke beslissing tot nietig- of vervallenverklaring van een merk definitief geworden is, doordat er geen rechtsmiddelen meer tegen openstaan. Vanaf dat ogenblik is deze beslissing immers uitvoerbaar en zal de inschrijving van het merk geen rechten meer vertegenwoordigen. Ook indien het BBIE de inschrijving van het merkrecht nog niet effectief uit het merkenregister heeft doorgehaald, zal de merkhouder uit deze inschrijving geen rechten meer kunnen putten.

Aangezien hoger werd aangetoond dat de rechterlijke beslissing *erga omnes* geldt (zie *supra*, nrs. 8 en 9), zal de merkhouder zich noch jegens de partijen in het geding, noch jegens andere partijen, op het nietig of vervallen verklaarde merk kunnen beroepen, zodra deze beslissing definitief geworden is.

15. Ten derde zal een rechterlijke beslissing tot nietig- of vervallenverklaring van een merk naar mijn mening bindend zijn in andere procedures, zodra deze beslissing definitief geworden is. Dit geldt zowel in procedures binnen één van de Benelux-landen als in procedures tussen de verschillende Benelux-landen, aangezien een beslissing die definitief geworden is krachtens artikel 1.14 BVIE in de drie staten gezag van gewijsde zal hebben. Vanaf dat ogenblik is de rechterlijke beslissing immers uitvoerbaar. Zij is dan daadwerkelijk tegenwerpbaar *erga omnes* (zie *supra*, nrs. 8 en 9), zodat andere partijen de nietigverklaring of het verval van het merk ook in het kader van een andere procedure als verweer kunnen invoeren.

Zo werd in de lagere Nederlandse rechtspraak m.i. terecht geoordeeld dat een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, dat nog niet in kracht van gewijsde was gegaan, de rechtbank in dat geschil niet kon binden. De rechtbank oordeelde dat ook wanneer binnen één van de Benelux-landen hetzelfde merk de inzet van meerdere procedures is en een nietigheidsoordeel nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, het vonnis de rechter niet bindt in andere geschillen. Met andere woorden, het vonnis zal slechts bindend zijn, zodra het in kracht van gewijsde is getreden.¹⁵

16. In het licht van het bovenstaande dient de vraag te worden gesteld hoe de artikelen 4.5 en 1.14 b BVIE samenhangen met artikel XVII.18 WER. In het Belgisch recht kan de houder van een intellectueel recht bij een inbreuk op zijn recht een vordering tot staking instellen bij de Voorzitter van de rechtbank van koophandel, met als doel de vaststelling

¹⁵ Rb. Den Haag 1 april 2015, zaak C/09/450182 / HA ZA 13-999, r.o. 4.7.

en de staking van de inbreuk(en) te doen bevelen. Deze vordering is geregeld in de artikelen XVII.14 tot en met XVII.20 WER.¹⁶

Krachtens artikel XVII.18, lid 1 WER verloopt de procedure zoals in kort geding. De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding, maar het bewijs van spoedeisendheid moet niet worden geleverd.¹⁷ De stakingsrechter doet uitspraak over de grond van de zaak.¹⁸ Zijn uitspraak heeft gezag van gewijsde.¹⁹

Artikel XVII.18, lid 3 WER bepaalt verder dat het vonnis van de stakingsrechter uitvoerbaar is bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling, tenzij de rechter heeft bevolen dat een borg moet worden gesteld. Het instellen van hoger beroep of verzet heeft in principe dus geen schorsende werking.²⁰

17. Wanneer het door de eiser ingeroepen intellectueel recht beschermd wordt door een depot of inschrijving, zoals steeds het geval is voor merken en tekeningen en modellen, kan de geldigheid van dit intellectueel recht in vraag gesteld worden. De eiser beroept zich op een vermeende inbreuk van zijn intellectueel recht en de verweerder zal aanvoeren dat dit ingeroepen recht niet (meer) geldig is.²¹ Dit was ook het geval in de voorliggende procedure. De verweerder zal dus zeer vaak bij wijze van tegenvordering het verval of de nietigheid van het ingeroepen recht of van de inschrijving aanvoeren. Zo beroept de eiseres zich *in casu* op een inbreuk van haar Benelux-merkenrechten, terwijl de verweerder in een tegenvordering het verval van deze merken aanvoert.

¹⁶ H. VANHEES, "Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER" in X., *Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht*, Mechelen, Kluwer, 2015, 8 e.v.

¹⁷ C. DE MEYER, "Het bevel tot staking naar Belgisch recht" in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 209 en 214; M.-C. JANSSENS, "De nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC" in A. DE BOECK en Y. MONTANGIE (eds.), *De nieuwe bepalingen in de handelspraktijkenwet*, Brugge, Vanden Broele, 2008, 142, nr. 16.

¹⁸ Cass. 3 oktober 2008, *AM* 2009/3, 252; Luik 4 december 2000, *AM* 2001, 363, noot F. GOTZEN.

¹⁹ H. VANHEES, "Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER" in X., *Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht*, Mechelen, Kluwer, 2015, 36, nr. 56.

²⁰ M.-C. JANSSENS, "De nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC" in A. DE BOECK en Y. MONTANGIE (eds.), *De nieuwe bepalingen in de handelspraktijkenwet*, Brugge, Vanden Broele, 2008, 142, nr. 16; H. VANHEES, "Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER" in X., *Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht*, Mechelen, Kluwer, 2015, 36-37, nr. 57.

²¹ C. DE MEYER, "Het bevel tot staking naar Belgisch recht" in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 217.

Artikel XVII.17, lid 1 WER bepaalt in dat verband: *“Wanneer het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht, in België beschermd door een depot of een inschrijving, wordt ingeroepen ter ondersteuning van een vordering op grond van artikel XVII.14, §§ 1 en 2, of als verweer tegen deze vordering, en wanneer de voorzitter van de rechtbank vaststelt dat dit recht, dit depot of deze inschrijving nietig is of vervallen, spreekt hij deze nietigheid of dit verval uit en beveelt de schrapping van het depot of van de inschrijving in de desbetreffende registers, overeenkomstig de bepalingen betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht.”*

Krachtens deze bepaling heeft de stakingsrechter zetelend zoals in kortgeding aldus de bevoegdheid om onder omstandigheden een intellectueel recht nietig of vervallen te verklaren en bijgevolg de schrapping uit het desbetreffende register van het betrokken intellectueel eigendomsrecht te bevelen. Voormeld artikel XVII.17, lid 1 WER verwijst evenwel naar de regels inzake de geldigheidsvoorwaarden, het behoud en de gevolgen van de nietigheid en het verval van elk specifiek intellectuele eigendomsrecht. Deze regels moeten in elk geval geëerbiedigd en nageleefd worden.²² Indien de stakingsrechter een Benelux-merk nietig of vervallen verklaart, moeten de hierboven uiteengezette regels van de artikelen 4.5 en 1.14 b BVIE dus in acht genomen worden (zie *supra*, nrs. 8 tot 15).

18. Wanneer de stakingsrechter de inschrijving van een Benelux-merk nietig of vervallen verklaart, zal hij derhalve, in overeenstemming met artikel 4.5 BVIE, ambtshalve de doorhaling bevelen van deze inschrijving.

Uit de wetsgeschiedenis van artikel XVII.17, lid 1 WER blijkt dat deze uitspraak tot nietig- of vervallenverklaring van de inschrijving *erga omnes* geldt. Oorspronkelijk was de bepaling van artikel XVII.17, lid 1 WER immers opgenomen in artikel 96, § 4, lid 1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna: WHPC). In de memorie van toelichting wordt verduidelijkt: *“De nietigheid of het verval van een in België door een depot of een inschrijving beschermd intellectueel eigendomsrecht, uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die de staking beveelt volgens een procedure zoals in kort geding, heeft een erga omnes effect. [...] Het lijkt inderdaad logisch dat deze nietigheid of dit verval dezelfde*

²² A. PUTTEMANS, “Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en matière de propriété intellectuelle” in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 137, nr. 29; H. VANHEES, “Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER” in X., *Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht*, Mechelen, Kluwer, 2015, 39, nr. 62.

*effecten heeft als de nietigheid of het verval uitgesproken door de rechtbank in een gewone procedure omdat de rechter zich in beide gevallen ten gronde uitspreekt.*²³

Ook in de rechtsleer wordt unaniem bevestigd dat de uitspraak van de stakingsrechter tot nietig- of vervallenverklaring van een depot of inschrijving *erga omnes* geldt.²⁴

19. Artikel XVII.17, lid 2 WER bepaalt verder: “*In afwijking van artikel XVII.18, derde lid wordt het uitvoerbaar karakter van de in het eerste lid bedoelde beslissing tot nietigheid of verval geregeld overeenkomstig de bepalingen betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht.*”

In tegenstelling tot het stakingsbevel zelf, dat krachtens artikel XVII.18, derde lid uitvoerbaar bij voorraad is (zie *supra*, nr. 16), is de beslissing van vervallen- of nietigverklaring van de stakingsrechter dus niet automatisch uitvoerbaar bij voorraad. Het uitvoerbaar karakter wordt beheerst door de specifieke intellectuele eigendomswet in kwestie. Dit wordt terecht benadrukt in de gezaghebbende rechtsleer.²⁵

20. Indien de stakingsrechter een Benelux-merk nietig of vervallen verklaart, en hierdoor ambtshalve de doorhaling van de inschrijving beveelt, zal de uitvoerbaarheid van deze beslissing dus geregeld worden

²³ Memorie van toelichting, *Parl. St.*, Kamer, 2006-07, nr. 2943/001 en 2944/001, p. 49; zie in dezelfde zin het Advies van 5 mei 2006 van de Raad voor de intellectuele eigendom, p. 53.

²⁴ P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *TBH* 2007, 427, nr. 7; M.-C. JANSSENS, “De nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC” in A. DE BOECK en Y. MONTANGIE (eds.), *De nieuwe bepalingen in de handelspraktijkenwet*, Brugge, Vanden Broele, 2008, 155, nr. 33; A. PUTTEMANS, “Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en matière de propriété intellectuelle” in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 137, nr. 29; V. RAUS, “Handhaving in België”, *BMM Bulletin* 2011, 130; H. VANHEES, “Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER” in X., *Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht*, Mechelen, Kluwer, 2015, 39, nr. 62.

²⁵ P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Overzicht van rechtspraak”, *TBH* 2007, 427, nr. 7; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht (Benelux, communautair, internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2012, 340, voetnoot 1138; M.-C. JANSSENS, “De nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC” in A. DE BOECK en Y. MONTANGIE (eds.), *De nieuwe bepalingen in de handelspraktijkenwet*, Brugge, Vanden Broele, 2008, 155, nr. 33; A. PUTTEMANS, “Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en matière de propriété intellectuelle” in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 137, nr. 29; V. RAUS, “Handhaving in België”, *BMM Bulletin* 2011, 130; K. ROOX, “De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectueel eigendomsrecht”, *IRDI* 2007, 345; H. VANHEES, “Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER” in X., *Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht*, Mechelen, Kluwer, 2015, 39, nr. 62.

door artikel 1.14 b BVIE.²⁶ Zoals hierboven vermeld, is een rechterlijke beslissing inzake de nietigverklaring of het verval van een merkrecht krachtens artikel 1.14 b BVIE niet vatbaar voor uitvoerbaarheid bij voorraad. De doorhaling kan niet voorlopig uitvoerbaar worden verklaard. De rechterlijke beslissing kan daarentegen slechts ten uitvoer worden gelegd, indien zij definitief geworden is, dit is wanneer er geen rechtsmiddelen meer tegen openstaan (zie *supra*, nr. 11).

In de Nederlandse rechtspraak werd in dit verband meermaals terecht geoordeeld dat de doorhaling die de rechter ambtshalve bevolen heeft, zich ingevolge artikel 1.14 b BVIE niet leent voor uitvoerbaarverklaring bij voorraad.²⁷

21. Hieruit volgt dat artikel XVII.18, lid 3 WER, op grond waarvan de uitspraak van de stakingsrechter uitvoerbaar bij voorraad is, verenigbaar is met artikel 1.14 b BVIE: krachtens artikel XVII.17, lid 2 WER is de uitspraak betreffende de nietig- of vervallenverklaring van een Benelux-merk immers, in afwijking van artikel XVII.18, lid 3 WER, onderworpen aan de specifieke regels inzake uitvoerbaarheid van artikel 1.14 b BVIE.

22. Er moet naar mijn mening worden besloten dat uit de samenhang tussen de artikelen 1.14 b BVIE en XVII.17, lid 2 en XVII.18, lid 3 WER blijkt dat de merkhouder zich wel nog op zijn Benelux-merkenrecht kan beroepen ten aanzien van andere partijen dan zijn wederpartij in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vervallenverklaring, in de periode waarin tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn. De ambtshalve door de rechter bevolen doorhaling is krachtens de artikelen XVII.17, lid 2 WER en 1.14 b BVIE immers niet uitvoerbaar bij voorraad.

De merkhouder kan zich daarentegen niet meer op zijn Benelux-merkenrecht beroepen zodra de beslissing tot vervallenverklaring definitief geworden is, doordat er geen rechtsmiddelen meer tegen openstaan. Krachtens artikel 1.14 b BVIE is deze beslissing vanaf dat ogenblik immers

²⁶ In de Memorie van toelichting bij artikel 96, § 4, lid 2 WHPC wordt in dit verband verwezen naar de toepassing van artikel 1.14 BVIE (*Parl. St.*, Kamer, 2006-07, nr. 2943/001 en 2944/001, p. 49).

²⁷ Hof Amsterdam 19 januari 2006, *Bijbl.Ind.Eig.* 2007, afl. 4, 273; Rb. Den Haag 6 augustus 2014, zaak C/09/444079 / HA ZA 13-634, r.o. 4.19, beschikbaar op <http://rechtspraak.nl>; Rb. 's-Gravenhage 10 september 2008, zaak C/290903 / HA ZA 07-2143, r.o. 4.5, beschikbaar op <http://jure.nl>. Zie ook J.-J. EVRARD en P. PETERS, *La Défense de la Marque dans le Benelux*, Brussel, Larcier, 1996, 198, nr. 378: deze auteurs bekritisieren terecht een uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zwolle waarin de rechter een bevel tot doorhaling van nietig verklaarde depots uitvoerbaar bij voorraad had verklaard (Rb. Zwolle 13 april 1994, *Bijbl.Ind.Eig.* 1995, 16).

uitvoerbaar. De inschrijving van het merk in het Benelux-merkenregister zal dan geen rechten meer vertegenwoordigen (zie *supra*, nr. 14).

M.i. kan de merkhouder vanaf dat ogenblik dus geen rechten meer putten uit de inschrijving, ook al is de doorhaling nog niet formeel opgenomen in het merkenregister.

Aangezien de rechterlijke beslissing tot vervallenverklaring krachtens de artikelen 4.5 BVIE en XVII.17, lid 1 WER *erga omnes* geldt, zal de merkhouder zich vanaf het definitief worden van die beslissing niet meer op zijn Benelux-merkenrecht kunnen beroepen ten aanzien van andere partijen dan de wederpartij in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vervallenverklaring.

IV Conclusie

23. Op grond van de voormelde redenen meen ik het Hof te kunnen adviseren als volgt te antwoorden op de door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen gestelde prejudiciële vraag:

“De houder van een merk dat door de rechter vervallen werd verklaard, kan wel 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 in de periode waarin tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn, maar de merkhouder kan deze rechten niet meer inroepen ten aanzien van de voornoemde partijen zodra de vervallenverklaring definitief geworden is, doordat er geen rechtsmiddelen meer tegen openstaan, ook al is het verval nog niet opgenomen in het Merkenregister.”

Brussel, 27 mei 2016

Dirk THIJS
Plaatsvervangend advocaat-generaal.