

Kopie

Afgeleverd aan: Dienst voor Intellectuele Eigendom FOD

Economie

art. Bericht

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

Uitgifte

Repertoriumnummer 2024/9395
Datum van uitspraak 25 maart 2024
Rolnummer 2023/AR/36

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

Registreerbaar

Niet registreerbaar

Eindarrest

Pseudoniem Odile Jacobs

Uniemark Odile Jacobs

Vordering tot staking

Mevrouw A

t/

BV Odile Jacobs

Hof van beroep

Brussel

Arrest

8^{ste} kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00003779654-0001-0028-01-01-1



In de zaak:

Mevrouw A, met RRN [REDACTED] wonende te [REDACTED], [REDACTED],

appellante,

advocaat: mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED], met kantoor [REDACTED],

ter zitting aanwezig: mr. [REDACTED],

tegen

BV ODILE JACOBS, met vennootschapszetel Baron Ruzettelaan 1 bus 1.1, 8310 Brugge, met KBO nummer 0694.776.752,

geïntimeerde,

advocaat: mr. [REDACTED], met kantoor [REDACTED],

ter zitting aanwezig: mr. [REDACTED], loco mr. [REDACTED], en de heer A, bestuurder van de BV Odile Jacobs.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis van de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding, van 10 januari 2023.

Er wordt geen akte van betekening van deze vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep namens Mevrouw A werd tijdig neergelegd ter griffie op 12 januari 2023. Het is regelmatig naar de vorm.

Partijen werden gehoord in openbare terechtzitting op 17 oktober 2023.

PAGE 01-00003779654-0002-0028-01-01-4



I. **PROCEDUREVOORGAANDEN**

1. Op 5 augustus 2022 dagvaardde de bv Odile Jacobs mevrouw A voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding.

De vordering van de **bv Odile Jacobs** in laatste conclusies voor de eerste rechter strekte ertoe:

“Betreffende de hoofdvordering:

Inzake de merkinbreuken:

1.1. Vast te stellen dat mevrouw A een inbreuk begaat op het Uniemerkt 'Odile Jacobs' met nummer 018065674 van de BV Odile Jacobs door het teken 'Odile Jacobs' te gebruiken in het economisch verkeer o.m (hierna: 'Merkinbreuk'):

- als handelsnaam en ter onderscheiding van kledingproducten
- in twee domeinnamen
- op verscheidene sociale media ter promotie van haar collectie kledij
- in een interview en artikel op de website van La Libre en DH
- als naam ter inschrijving voor de Tranoï mode beurs te Parijs
- als naam bij de levering van een kleed aan Koningin Mathilde voor haar reis naar de Democratische Republiek Congo
- in reclame voor de pop up winkel te Knokke in augustus 2022
- als Benelux-merk.

1.2. Vast te stellen dat het depot van het teken 'Odile Jacobs' op 6 september 2021 bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom door mevrouw A een depot te kwader trouw is in overeenstemming met artikel 2.2bis, lid 2 BVIE;

1.3. Mevrouw A – en bij uitbreiding, elke vennootschap waarvan zij de meerderheidsaandeelhouder is of een functie van bestuurder uitoefent – te veroordelen tot de staking van de Merkinbreuk en dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 EUR per vastgestelde inbreuk en per dag dat de inbreuk blijft voortbestaan na betekening van het tussen te komen vonnis;

1.4. Mevrouw A – en bij uitbreiding, elke vennootschap waarvan zij de meerderheidsaandeelhouder is of een functie van bestuurder uitoefent – te veroordelen tot de staking van de instandhouding van het depot te kwader trouw



binnen de drie (3) dagen na betekening van het huidig tussen te komen vonnis bij gebreke waaraan een dwangsom wordt opgelegd ten bedrage van 500,00 EUR per dag vertraging.

Te zeggen voor recht dat indien mevrouw A in gebreke blijft haar merkregistratie bij het BBIE van het teken 'Odile Jacobs' in te trekken binnen de 10 dagen na betekening van dit vonnis, het BBIE deze intrekking kan uitvoeren op verzoek van de BV Odile Jacobs aan de hand van dit vonnis.

Inzake de inbreuken op de eerlijke marktpraktijken:

1.1. vast te stellen dat mevrouw A zich schuldig maakt aan verboden marktpraktijken door inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van de BV Odile Jacobs en zich schuldig te maken aan aanhaking en parasitaire mededinging.

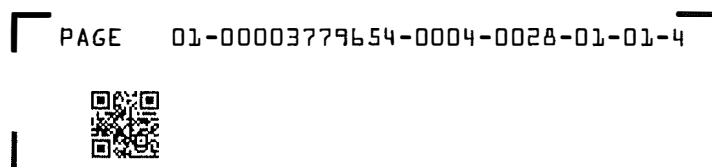
1.2. Mevrouw A – en bij uitbreiding, elke vennootschap waarvan zij de meerderheidsaandeelhouder is of een functie van bestuurder uitoefent – te veroordelen tot de staking van deze inbreuken, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 EUR per vastgestelde inbreuk en per dag dat de inbreuk blijft bestaan na betekening van dit vonnis.

1.3. Mevrouw A te veroordelen tot het publiceren van volgende tekst op haar website en op alle sociale media profielen dewelke zij beheert, minstens op Facebook en Instagram, en dit gedurende een periode van twee (2) maanden, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis op straffe van een dwangsom a rato van 500,00 EUR per dag vertraging:

"Naar aanleiding van bepaalde berichten die ik heb verspreid dien ik één en ander te corrigeren, ik heb geen enkele rechten op het teken 'Odile Jacobs', noch merkenrechten, noch persoonlijkheidsrechten. De BV Odile Jacobs, waarvan ik niet langer zaakvoerder ben, is de enige rechthebbende op het teken 'Odile Jacobs'. Ik ga vanaf nu dan ook verder onder mijn eigen naam Mevrouw A."

Betreffende de tegenvordering:

de BV Odile Jacobs vorderde de afwijzing van de tegenvorderingen van mevrouw A als ongegrond.



Betreffende de gedingkosten:

de veroordeling van mevrouw A om in te staan voor de kosten van het geding, in hoofde van de BV Odile Jacobs begroot op 401,55 euro kosten voor dagvaarding en rolstelling en 1.680 euro rechtsplegingsvergoeding."

2. **Mevrouw A** besloot in laatste conclusies voor de eerste rechter tot de ongegrondheid van de hoofdvorderingen van de bv Odile Jacobs.

Bij wijze van tegenvordering vorderde zij voor de eerste rechter:

- vast te stellen dat de bv Odile Jacobs in strijd handelt met de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht door:
 - (i) zonder toestemming van mevrouw A in het economisch verkeer gebruik te maken van de naam "Odile Jacobs" voor kleding en soortgelijke waren;
 - (ii) modellen van kleding valselijk toe te wijzen aan de bv Odile Jacobs;
 - (iii) de publicatie van een vervalste voorstelling van de historiek van de bv Odile Jacobs;
- de staking van de aldus vastgestelde daden te bevelen, onder verbeurte van de navolgende dwangsommen:
 - (i) 10.000 euro per dag of gedeelte van een nieuwe dag vertraging in de staking van elk gebruik van de naam "Odile Jacobs" voor kleding;
 - (ii) 100.000 euro per valse toewijzing aan Odile Jacobs van een model;
 - (iii) 100.000 euro per dag of gedeelte van een nieuwe dag vertraging in de staking van de publicatie van de vervalste voorstelling van de historiek van de bv Odile Jacobs;
- de bv Odile Jacobs te veroordelen tot de betaling van een schadevergoeding van 50.000 euro wegens tergend en roekeloos geding;
- de bv Odile Jacobs te verwijzen om in te staan voor de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 3.500 euro.

3. De eerste rechter oordeelde bij vonnis van 10 januari 2023:



- *“dat zij deels bevoegd en deels onbevoegd is om kennis te nemen van de ingestelde vorderingen,*
- *dat de ingestelde vorderingen ontvankelijk zijn,*
- *dat de vorderingen op hoofdeis worden afgewezen als ongegrond,*
- *dat de vorderingen op tegeneis gegrond zijn als volgt:*

Stelt vast dat Odile Jacobs BV inbreuk pleegde op artikel VI.104 WER door het voeren van misleidende reclame:

- *waarbij zij de jurken ontworpen en geleverd door Mevrouw A alias Odile Jacobs aan het Koninklijk Paleis voorstelde als ontwerpen van en gecommmercialiseerd door de vennootschap;*
- *waarbij zij de hoedanigheid van Mevrouw A alias Odile Jacobs als ontwerpster van kledij gecommmercialiseerd door de vennootschap voorafgaand aan de overdracht van aandelen door Mevrouw A aan haar voormalige echtgenoot miskent.*

Beveelt de staking van deze oneerlijke marktpraktijken onder verbeurte van een dwangsom van 1.500 EUR per vastgestelde inbreuk of per dag dat de vastgestelde inbreuken blijven voortduren met een maximaal te verbeuren dwangsom van 25.000 EUR.

Wijst het meergevorderde af als ongegrond.

In toepassing van artikel 1017 Ger.W. wordt Odile Jacobs BV verwezen om in te staan voor de kosten van het geding in hoofde van Mevrouw A alias Odile Jacobs begroot op 1.800 EUR rechtsplegingsvergoeding.

Het bedrag van 165 EUR aan rolrechten moet door de Odile Jacobs BV betaald worden op eerste verzoek van de FOD Financiën.”

II. VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP

4. Mevrouw A tekende hoger beroep aan tegen het vonnis van 10 januari 2023.



Zij verzoekt het hof het bestreden vonnis te hervormen voor zover het de tegenvordering van mevrouw A tot staking van het gebruik in het economisch verkeer van de naam "Odile Jacobs" voor kleding en soortgelijke waren afwijst;

Zij verzoekt het hof om, opnieuw rechtdoende,

"vast te stellen dat de bv Odile Jacobs in strijd handelt met de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht door zonder toestemming van mevrouw A in het economisch verkeer gebruik te maken van de naam "Odile Jacobs" voor kleding en soortgelijke waren;

de staking van de aldus vastgestelde daad te bevelen, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag of gedeelte van een nieuwe dag tijdens hetwelk die naam voor kleding of soortgelijke waren zou worden gebruikt;

de bv Odile Jacobs te verwijzen om in te staan voor de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op het basisbedrag van 1.800 euro."

5. De bv Odile Jacobs besluit tot de onontvankelijkheid, minstens de ongegrondheid van het hoger beroep, en verzoekt het hof minstens te zeggen voor recht dat de zaak geen korte debatten vraagt en dat er derhalve geen toepassing kan worden gemaakt van artikel 1066, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.

Zij verzoekt het hof:

"het incidenteel beroep van de bv Odile Jacobs ontvankelijk en gegrond te verklaren ten titel van voorlopige maatregel conform artikel 19, lid 3 van het Ger. W. meer de toepassing van artikel 1066 Ger.W.,

Te zeggen voor recht dat aan appellante ten voorlopige titel, verbod wordt opgelegd om op welke wijze dan ook de naam "Odile Jacobs" te gebruiken en dat per vastgestelde overtreding en appellante per vastgestelde overtreding te veroordelen tot betaling van een dwangsom aan concludante van 10.000 euro per vastgestelde overtreding en dit totdat het Hof van Beroep te Gent inzake A.R. 2022/AR/1409 definitief uitspraak heeft gedaan over het gebruik van de naam Odile Jacobs.



Mevrouw A te veroordelen om te betalen aan de bv Odile Jacobs de rechtsplegingsvergoeding van 1.800 euro, te verhogen of te herleiden in de loop van het geding.”

III. FEITEN

6. Mevrouw A huwde op 17 maart 2007 met de heer A.

In 2016 ontwierp mevrouw A onder de naam ‘Odile Jacobs’ een eerste kledingcollectie in wax, een Afrikaanse katoenen stof, in felgekleurde prints.

Deze collectie kreeg van meet af aan veel pers aandacht, onder meer in De Tijd, Vogue, Elle, Figaro Japan (onder stuk 1 van appellante). Mevrouw A gebruikte in interviews publiek de naam Odile Jacobs, ter promotie van haar activiteiten als modeontwerpster (met eigen onderlijning van het hof):

“Odile Jacobs brengt twee culturen samen in eerste waxcollectie.

In ons land lanceerde nieuwbakken modeontwerpster Odile Jacobs – [REDACTED] en [REDACTED] zijn fan – haar eerste waxcollectie. (...) Odile Jacobs (47), geboren in België maar met Congolese roots, heeft haar eerste gelijknamige kledingcollectie uit in wax, de typische Afrikaanse katoenen stof in felgekleurde prints. (...) We spreken Odile Jacobs in haar eetkamer met uitzicht op een groene weide.” (Sabato, weekendbijlage bij De Tijd, 6 juli 2017)

“Ze was voorbestemd om vroedvrouw te worden, maar werd ontwerpster. Haar Afrikaanse roots duwden de Belgische Odile Jacobs richting traditionele klederdracht: jurken en blouses in wax, het typisch Afrikaanse druk geprinte katoen. Haar ontwerpen zijn wijd en comfortabel, maar tegelijk erg chic, door de mooie stoffen, de perfecte coupes en het artisanale productieproces (in een atelier in Ghana, red.)” (Vogue, september 2017)

“Trendy label: Odile Jacobs. Met haar kleurrijke stukken met pure lijnen verfraait deze Belgische ontwerpster van Congolese afkomst onze kleedkamer.” (Elle, oktober 2017; vrij vertaald).

“Odile Jacobs, 47 jaar oud, werd geboren in Ukkel als kind van Congolese ouders. Ze lanceerde een merk van kledij van hoge kwaliteit in wax, een manier voor haar om



Afrikaanse wortels en de Europese cultuur te synthetiseren.” (Psychologie Magazine juli 2017).

Op 27 februari 2017 plaatste de heer A op zijn persoonlijke Instagrampagina een aankondiging van de verkoop in een boetiek van de eerste collectie ‘Odile Jacobs’, met het bijschrift *“My wife’s first collection”* (*“de eerste collectie van mijn echtgenote”*).

7. De bv Odile Jacobs voert aan dat in oktober 2017 door mevrouw A en de heer A de cv Odile Jacobs werd opgericht. In het eerste vonnis wordt melding gemaakt van de oprichting van een VOF. Geen stukken worden bijgebracht door partijen met betrekking tot deze oprichting.

8. Op 13 april 2018 richtten mevrouw A en haar toenmalige echtgenoot de heer A de bv Odile Jacobs op. Deze vennootschap had onder meer tot doel de vervaardiging van, groothandel en detailhandel in dameskleding. Mevrouw A en de heer A werden beiden benoemd tot zaakvoerder (bestuurder) in deze bv. Zij waren elk eigenaar van de helft van de aandelen. De maatschappelijke zetel van de vennootschap bevond zich op het adres van de echtelijke woonst van partijen.

Mevrouw A is de ontwerpster van deze kledij. De heer A nam de administratieve kant van de zaak op zich.

Ook in 2019 kreeg de ontwerpster Odile Jacobs ruime pers aandacht, onder meer met interviews in Paris Match en Standaard Magazine.

“De besten van het jaar 2018: Odile Jacobs, de diva van de wax. Deze in Brugge gevestigde ontwerpster creëert een Belgisch-Afrikaanse collectie die zowel kleurrijk als verfijnd is. Elk stuk is met de hand ontworpen, in beperkte oplage. Dankzij zuivere snitten geeft Odile Jacobs katoenwas een mooie, eenvoudige en elegante uitstraling die onder alle omstandigheden kan worden gedragen.” (Paris Match februari 2019)

Met vijf patronen en een droom trok vroedvrouw Odile Jacobs begin 2016 naar Ghana, vastbesloten om de wereld te laten zien dat wax de max is. Drie jaar later vallen Europese vrouwen als een blok voor haar kleurrijke collectie die l’Afrique magique koppelt aan een westerse snit. (...) Haar collectie is ook te koop in exclusieve multimerkenwinkels, binnen en buiten West-Europa wordt Odile Jacobs steeds meer



gezien als de diva van de wax en een trendsetter op het vlak van etnische mode.”
(Standaard Magazine, september 2019)

Op 16 mei 2019 verzocht de bv Odile Jacobs om registratie van een Uniewoordmerk ‘Odile Jacobs’ bij het EUIPO. Op 2 november 2019 werd het Uniewoordmerk geregistreerd in de klassen 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels), klasse 35 (publiciteit, diensten op het gebied van bedrijfsvoering, zakelijke administratie, detailhandel in textielgoederen en kledij) en 42 (ontwerp van kledij).

9. De website *www.odilejacobs.com* bevatte een pagina met de naam “Odile’s story” (“Odile’s verhaal”), met onder meer de volgende inhoud (vrij vertaald):

“Odile Jacobs levert een eclectische benadering van dameskleding met een fusie van Afrikaanse traditie en Europese stijl. Het confectiemerk gevestigd in Brugge, België, gebruikt kleurrijke en stijlvolle, gewaxte stoffen afkomstig uit Afrika, met sculpturale silhouetten om een frisse look te creëren die trots is op individualiteit. De missie van Odile is om een internationale dimensie te geven aan de Afrikaanse waspatronen en de echte traditionele verbinding te waarderen, terwijl ze een sobere maar dynamische snit creëert om vrouwen in staat te stellen hun eigen ware essentie te ontdekken.

Odile en haar tweelingbroer werden geboren in Ukkel, België, uit een Congolees echtpaar dat kort na hun huwelijk naar België was verhuisd. Haar ouders scheidden toen Odile tien was, en haar moeder begon met veel succes een handel in wasstoffen tussen Brussel en Kinshasa, Congo. Toen ze opgroeide, begon ze haar vroege volwassen leven als vroedvrouw en genoot ze van een succesvolle 24 jaar op dit gebied, ook al lagen haar passies in het creatieve. Mevrouw A ontmoette haar toekomstige echtgenoot in 2000 in Brussel. Ze trouwden in [REDACTED] en kregen hun dochter [REDACTED], gevolgd door [REDACTED] hun zoon in [REDACTED].

De vonk voor haar creatieve passie werd in maart 2016 opnieuw aangewakkerd door enkele ontwerpers die etnische stoffen in hun creaties hadden opgenomen. Gedreven door de herinnering aan de ervaring van haar moeder met de wasstoffen, besloot ze enkele jurken te ontwerpen die ze zelf graag zou dragen. Een goede vriendin in Ghana stelde voor om wat stoffen te gaan uitzoeken en ze kwam in februari 2017 terug met een dozijn jurken. Ze werd uitgenodigd om haar groeiende collectie te presenteren in een winkel in Brussel, wat het begin was van succes voor



Mevrouw A in haar droom om een constante, creatieve wereld van kleuren en transformatie te creëren zonder haar authentieke karakter te verliezen. (...)”

10. In de loop van het jaar 2021 ontstond er onenigheid tussen de heer A en mevrouw A, zowel in hun privéleven als binnen de vennootschap.

Bij vonnis van de familierechtbank te Brussel van 29 september 2021 werd de echtscheiding tussen de heer A en mevrouw A uitgesproken.

11. Op 23 juni 2021 dagvaardde de heer A mevrouw A en de bv Odile Jacobs voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent zetelend zoals in kortgeding, teneinde mevrouw A te horen uitsluiten als aandeelhouder van de bv Odile Jacobs. Mevrouw A stelde een tegenvordering in tot uitsluiting van de heer A als aandeelhouder van de bv Odile Jacobs, en vorderde de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder over de bv Odile Jacobs.

Bij vonnis van 6 augustus 2021, gewezen op tegenspraak, wees de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent de vordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder af, verklaarde zij de vordering van de heer A tot uitsluiting van mevrouw A gegrond en zegde zij voor recht dat mevrouw A gehouden is haar aandelen over te dragen aan de heer A. Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

12. Op 19 augustus 2021 ondertekende mevrouw A, alias Odile Jacobs, enerzijds in haar hoedanigheid van bestuurder van de bv Odile Jacobs, en anderzijds in eigen naam, een akte van overdracht van het Uniewoordmerk met nummer 018065674 ‘Odile Jacobs’, waarbij de bv Odile Jacobs dit merk overdroeg aan mevrouw Odile Jacobs, geboren mevrouw A. Zij verklaart in de huidige procedure aldus te hebben gehandeld, ervan uitgaand dat de licentie die zij had verleend aan de bv Odile Jacobs om gebruik te maken van haar pseudoniem “Odile Jacobs” als merk was beëindigd.

Op 20 augustus 2021 verzocht de raadsman van mevrouw A het EUIPO om akte te nemen van de overdracht van het Uniemerkt.



13. Op 25 augustus 2021 beëindigde de algemene vergadering van de bv Odile Jacobs het mandaat van mevrouw A als bestuurder van de bv.

Na het vertrek van mevrouw A ontwierp de bv Odile Jacobs een nieuwe collectie 'SS22', zonder enige tussenkomst van mevrouw A.

14. Op 6 september 2021 deponeerde mevrouw A het woordmerk 'Odile Jacobs' als Benelux-merk. Dit merk werd op 30 november 2021 ingeschreven.

15. Op 24 mei 2022 dagvaardde de bv Odile Jacobs mevrouw A voor de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Bij vonnis gewezen bij verstek ten aanzien van mevrouw A op 30 juni 2022 veroordeelde de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, mevrouw A om binnen de drie dagen na de betekening van het vonnis de volgende verklaring af te leveren:

"Ondergetekende, mevrouw A (...) verklaart bij deze onvoorwaardelijk de merknaam 'Odile Jacobs' en geregistreerd bij het EUIPO op 2 november 2019 onder het nummer 018065674 over te dragen aan de bv Odile Jacobs (...). De overdracht van de eigendom van de voormelde merknaam dd. 20/08/2021 dient als dusdanig nietig te worden beschouwd. Dat deze verklaring eveneens geldig is en bestemd is voor de Benelux Office of Intellectual Property BOIP."

De ondernemingsrechtbank veroordeelde mevrouw A in de kosten van het geding, en verklaarde het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling.

Op 18 juli 2022 maakte de bv Odile Jacobs het op 30 juni 2022 bij verstek gewezen vonnis over aan het EUIPO, met verzoek om de bv Odile Jacobs opnieuw te registreren als rechtmatige eigenaar van het Uniemerkt 'Odile Jacobs'. Op 29 juli 2022 meldde het EUIPO aan mevrouw A dat de bv Odile Jacobs werd geregistreerd als titularis van het Uniemerkt. Bij brief van 2 augustus 2022 verzette mevrouw A zich bij monde van haar raadsman tegen deze registratie.

Op 26 juli 2022 tekende mevrouw A hoger beroep aan tegen het verstekvonnis van 30 juni 2022, gewezen door de ondernemingsrechtbank Gent.



In haar akte van hoger beroep verzocht mevrouw A het hof van beroep Gent het aangevochten vonnis te vernietigen. Bij wijze van tegenvordering vorderde zij dat de bv Odile Jacobs zou worden bevolen elk gebruik van de *artiestennaam* Odile Jacobs in de kledingsector te staken, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per verboden daad van gebruik, en dat het hof de bv Odile Jacobs zou veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 75.000 euro en de kosten van het geding. Zij verzocht in eerste conclusie de uitvoerbaarheid van het bestreden vonnis te schorsen, dan wel voor recht te verklaren dat die is geschorst, en voor recht te verklaren dat de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge niet bevoegd was om kennis te nemen van de vorderingen van de bv Odile Jacobs.

Bij tussenarrest van 26 juni 2023 schorste het hof van beroep te Gent de voorlopige tenuitvoerlegging van het bestreden verstekvonnis van 30 juni 2022, aangezien de eerste rechter geen met bijzondere redenen omklede beslissing nam met betrekking tot de uitvoerbaarheid bij voorraad. De zaak werd voor het overige naar de rol verwezen in afwachting van een uitspraak in de huidige procedure voor het hof van beroep Brussel.

Ter zitting bevestigde de raadsman van mevrouw A uitdrukkelijk dat zijn cliënte in het kader van de huidige procedure voor het hof van beroep Brussel ('onderhavige procedure') de titulariteit en de geldigheid van het tegen haar ingeroepen Uniemerkt (i.e. het Uniewoordmerk 'Odile Jacobs') niet betwist, waarvan akte werd genomen op het proces-verbaal van de terechtzitting.

16. Mevrouw A, handelend onder de naam '*Odile Jacobs*', ontwierp in de zomer van het jaar 2022 verschillende jurken voor Koningin Mathilde voor een reis naar de Democratische Republiek Congo. Deze samenwerking met het Belgisch hof kreeg pers aandacht, onder meer in de kranten La Libre en La Dernière Heure.

17. In augustus 2022 en in september 2022 bood de bv Odile Jacobs op haar website odilejacobs.com een nieuwe kledingcollectie aan onder het merk 'Odile Jacobs'.

De webpagina 'Odile's story' (het verhaal van Odile) werd vervangen door een webpagina 'our story' (ons verhaal), met de volgende inhoud (vrij vertaald door mevrouw A):

"*Geschiedenis*

PAGE 01-00003779654-0013-0026-01-01-4



Mevrouw A en de heer A vonden een balans tussen authentieke tribale patronen en elegante Europese stijl en zagen de kans om hun kleurrijke creatieve visie te introduceren in de gedempte wereld van monochromatische en minimalistische mode. Aanvankelijk kochten mevrouw A en de heer A stoffen uit Accra, de hoofdstad van Ghana, en begonnen in 2017 het merk Odile Jacobs in België, waarbij ze etnische krachten bundelden om een veelzijdige mix van levendige en gemakkelijk te dragen collecties te creëren. De heer A en het Odile Jacobs-team gaan door met de overgang van het familiemerk, met behoud van dezelfde ontwerpfilosofie en oorspronkelijke inspiratie, in een nieuwe duurzame toekomst om het merk over te dragen in de handen van hun dochter ██████."

Op de Facebookpagina van de bv Odile Jacobs werd de collectie 2022 voorgesteld onder de naam "Odile Jacobs", #OdileJacobs #fashiondesign ('#OdileJacobs#modeontwerp') #belgianfashiondesigner (#Belgisch modeontwerper) #waxaddict #ss22n ('#wax-verslaafde seizoen 2022').

Op de Instagrampagina van de bv Odile Jacobs werd een foto gepubliceerd van Koningin Mathilde, gekleed in een ontwerp van mevrouw A, met de vermelding "odile_jacobs Queen Mathilde of Belgium during her Official visit to RDC, wearing an Odile Jacobs dress" (vrije vertaling: "odile_jacobs Koningin Mathilde van Belgium tijdens haar officieel bezoek aan de Democratische Republiek Congo, in een Odile Jacobs jurk"). Er bestaat geen betwisting dat deze jurk werd ontworpen door mevrouw A.

Op 19 september 2022 richtte mevrouw A een klacht tot de Procureur des Konings bij het parket te West-Vlaanderen, afdeling Brugge, tegen de heer A en de bv Odile Jacobs onder meer wegens informaticamisdrijven, en wegens het misdrijf van namaak in de zin van artikel XI.293 WER, doordat zij de naam van de auteur 'Odile Jacobs' gebruiken ter aanduiding van creaties die niet door de ontwerpster 'Odile Jacobs' zijn ontworpen.

IV. BEOORDELING

A. Korte debatten

18. De zaak werd ingeleid op 13 februari 2023. Appellante, mevrouw A, verzocht om toepassing van artikel 1066 van het Gerechtelijk Wetboek. Een conclusiekalender werd



vastgelegd bij toepassing van artikel 747 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij appellante stelde geen conclusies te zullen neerleggen, en geïntimeerde slechts gebruik zou maken van één conclusietermijn.

De bv Odile Jacobs verzet zich tegen de toepassing van artikel 1066, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek, en verzoekt de zaak naar de rol te verzenden. Zij voert aan dat mevrouw A in haar verzoekschrift tot hoger beroep geen toepassing heeft gevraagd van artikel 1066 van het Gerechtelijk Wetboek, zij haar verzoek niet motiveert, er geen sprake is van hoogdringendheid en de huidige zaak geen zaak is die kan worden behandeld in korte debatten.

19. Overeenkomstig artikel 1066, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek worden de zaken waarvoor slechts korte debatten nodig zijn aangehouden en bepleit op de inleidingszitting, of anders binnen ten hoogste drie maanden en, zo nodig, op een namiddagzitting.

Behoudens akkoord van partijen geldt overeenkomstig artikel 1066, lid 2, 1° van het Gerechtelijk Wetboek hetzelfde in geval van voorziening tegen iedere beslissing van de voorzitter in kort geding of op verzoekschrift.

Deze bepaling moet in die zin begrepen worden dat zij ook betrekking heeft op voorzieningen tegen een beslissing van de voorzitter behandeld 'zoals in kort geding' (zie ook J-M POUPART, P. LEMMENS en A.S. MAERTENS, in 'Art. 1066', in *OGR*, met verwijzing naar Werkgroep-Meeus, gecoördineerde verslagen 1 en 3, in *Gerechtelijke achterstand. Handelingen van het colloquium gehouden in de Senaat op 26 mei 1989, Brussel 1990 (156), 169*).

Op de inleidingszitting van 13 februari 2023 werd bovendien een conclusiekalender bepaald en werd een zittingsdatum vastgesteld met toepassing van artikel 747 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek. Het hof verleende akte van de vragen zoals erna bepaald, met name van de vraag tot het vastleggen van een conclusiekalender, volgens dewelke de bv Odile Jacobs conclusies zou meedelen en ter griffie neerleggen ten laatste op 27 februari 2023, en mevrouw A verklaarde geen conclusies te zullen neerleggen.

De zaak werd op de pleitzitting behandeld, en in beraad genomen. Er is geen reden om de zaak naar de rol te verzenden.



B. Principaal hoger beroep.

B.1. Ontvankelijkheid - bevoegdheid

20. De bv Odile Jacobs besluit onder de hoofding '*onontvankelijkheid – non bis in idem*', tot de *onbevoegdheid* van het hof van beroep Brussel om uitspraak te doen in deze zaak, aangezien eenzelfde vordering reeds zou zijn gesteld in een procedure thans hangend voor het hof van beroep Gent, onder het rolnummer AR 2022/AR/1409. Zij voert aan dat mevrouw A niet tweemaal dezelfde vordering kan stellen, gelet op het adagium '*non bis in idem*', zodat de *vordering* voor het hof van beroep Brussel *onontvankelijk* moet worden verklaard. In het dispositief van haar conclusies besluit zij vervolgens tot de *onontvankelijkheid van het (principaal) hoger beroep*.

21. De procedure in eerste aanleg werd ingeleid door de bv Odile Jacobs voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, en strekte er onder meer toe de staking te horen bevelen van inbreuken op het Uniemerken 'Odile Jacobs'.

De voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel is territoriaal en materieel bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tot staking van beweerde inbreuken op een Uniemerken op grond van de artikelen 574, 11° en 633 quinquies § 1 Ger.W. en artikel XVII.14 § 1 WER.

Het hof van beroep Brussel is bevoegd om kennis te nemen van het principaal hoger beroep tegen het vonnis van de eerste rechter.

22. Het principaal hoger beroep is tijdig, en regelmatig wat de vorm betreft.

23. In de akte van hoger beroep, neergelegd voor mevrouw A voor het hof van beroep Gent, zetelend ten gronde, op 26 juli 2022 stelde mevrouw A voor het eerst in hoger beroep een tegenvordering in die ertoe strekte de staking te horen bevelen van elk gebruik van de artiestennaam Odile Jacobs in de kledingsector. Deze vordering werd niet gesteld voor de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, en deze rechtbank sprak zich hierover dan ook niet uit.



Bij eerste conclusies neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel op 5 september 2022 stelde mevrouw A een tegenvordering in die er onder meer toe strekte de staking te horen bevelen van het gebruik zonder haar toestemming van de naam 'Odile Jacobs' voor kleding en soortgelijke waren in het economisch verkeer.

Het algemeen rechtsbeginsel 'non bis in idem' heeft dezelfde draagwijdte als artikel 4.1 Zevende Aanvullende Protocol EVRM, welke bepaling inhoudt dat een tweede vervolging verboden is wegens identieke feiten of substantieel dezelfde feiten die na een eerste vervolging hebben geleid tot een onherroepelijke beslissing van veroordeling of vrijspraak; onder identieke of substantieel dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden met betrekking tot eenzelfde verdachte welke onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn (zie onder meer Cass. 24 april 2015, F.14.0045.N). Teneinde te bepalen of het beginsel van non bis in idem van toepassing is op een maatregel dient vast te staan dat de maatregel van strafrechtelijke aard is (zie onder meer EHRM 15 november 2016, A en B t. Noorwegen, nr. 101-134). De huidige procedure is zuiver burgerrechtelijk, zodat het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem geen toepassing vindt.

Daarenboven heeft ook het hof van beroep Gent zich niet uitgesproken over deze vordering van mevrouw A. Bij tussenarrest van 26 juni 2023 verzond het hof van beroep Gent de zaak naar de rol, in afwachting van een uitspraak in de huidige procedure. Er is dan ook geen risico op strijdige beslissingen.

Aanhangigheid bestaat telkens wanneer vorderingen met hetzelfde voorwerp en wegens dezelfde oorzaak worden ingesteld tussen dezelfde partijen die in dezelfde hoedanigheid optreden voor verschillende rechtbanken, bevoegd om daarvan kennis te nemen en geroepen om *in eerste aanleg* uitspraak te doen (artikel 29 Gerechtelijk Wetboek). Er is dan ook geen sprake van aanhangigheid.

Bij gebreke aan enig ander middel van onbevoegdheid, onontvankelijkheid van het hoger beroep, of onontvankelijkheid van de vordering ingeroepen door de bv Odile Jacobs, of ambtshalve in te roepen door het hof, besluit het hof dat het bevoegd is, dat het principaal hoger beroep ontvankelijk is, en de vordering van mevrouw A ontvankelijk is.



B.2. Gegrondheid

24. Mevrouw A tekent hoger beroep aan tegen het eerste vonnis, in de mate dat de eerste rechter haar vordering tot staking van het gebruik in het economisch verkeer zonder haar toestemming van de naam 'Odile Jacobs' voor kleding en soortgelijke waren ongegrond verklaarde.

Mevrouw A voert aan dat zij recht heeft op de naam 'Odile Jacobs', nu het vaststaat dat deze naam het pseudoniem is dat zij vanaf 2016, bij de creatie en lancering van haar allereerste kledingcollectie, publiekelijk gebruikt als modeontwerpster. Zij voert aan dat haar recht op het pseudoniem 'Odile Jacobs' niet is vervallen door haar echtscheiding van de heer A in 2021. Zij betwist tevens te hebben verzaakt aan dit recht door het beweerd gebruik van haar meisjesnaam 'Mevrouw A' voor kleding.

Mevrouw A voert aan dat zij als styliste een stevige bekendheid geniet onder de naam 'Odile Jacobs'. Zij voert aan dat de bv Odile Jacobs in strijd handelt met de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht ('WER'), door zonder haar toestemming in het economisch verkeer gebruik te maken van de naam 'Odile Jacobs' voor kleding en soortgelijke waren. Zij stelt dat dit gebruik in omstandigheden die grote verwarring veroorzaken zowel de identificatie als de publicitaire functie van haar pseudoniem aantasten, zodat de staking van dit gebruik moet worden bevolen. De omstandigheid dat de bv Odile Jacobs merkrechten op dezelfde naam en in dezelfde sector heeft verworven, wat niet (langer) wordt betwist, verhindert niet dat haar vordering gegrond wordt verklaard, aangezien artikel 137, lid 1 van de Verordening 2017/1001 van 14 juni 2017 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerkt (hierna 'UMV') uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorziet om krachtens het nationaal recht van een lidstaat, het gebruik van een Uniemerkt te verbieden wegens inbreuk op oudere rechten, zoals het recht op naam (artikel 60, lid 2, a UMV).

25. De bv Odile Jacobs besluit tot de ongegrondheid van de vordering van mevrouw A. Zij beperkt het door haar gevoerde verweer in hoger beroep tot de volgende middelen en argumenten:

- Mevrouw A bewijst niet over een eerder recht op het pseudoniem 'Odile Jacobs' te beschikken:



- er is slechts sprake van eerdere verkopen door mevrouw A onder haar eigen naam 'Mevrouw A' van kledingstukken die het merk 'Odile Jacobs' droegen;
- mevrouw A maakte slechts gebruik van een 'patroniem' of aangetrouwde naam, zonder dat er sprake was van enige naamsbekendheid;
- de heer A gaf enkel zijn akkoord om zijn achternaam in de merknaam 'Odile Jacobs' te laten opnemen, maar gaf geen toelating aan mevrouw A om zich als ontwerpster te profileren onder het pseudoniem 'Odile Jacobs'.

De ~~naam~~ 'Odile Jacobs' was en is eigendom van de bv Odile Jacobs, zoals blijkt uit de oprichtingsakte van 13 april 2018; mevrouw A erkent dat zij bij de oprichting van de bv Odile Jacobs minstens impliciet toestemming gaf om het pseudoniem 'Odile Jacobs' te gebruiken als vennootschapsnaam en als handelsnaam;

Het Uniemerkt Odile Jacobs werd op 16 mei 2019 geregistreerd; mevrouw A, toenmalig medeaandeelhouder en medezaakvoester, gaf impliciet maar zeker toestemming aan de bv Odile Jacobs om het Uniemerkt 'Odile Jacobs' onder meer voor kleding en voor het ontwerp van kleding te deponeren; mevrouw A heeft de '*merknaam Odile Jacobs*' te kwader trouw om niet aan zichzelf overgedragen; de bv Odile Jacobs is '*houdster van de merknaam en de designnaam Odile Jacobs*';

Mevrouw A heeft uitdrukkelijk afstand gedaan van het gebruik van haar pseudoniem ten voordele van de bv Odile Jacobs door deze vennootschap bij haar oprichting de vennootschapsnaam 'Odile Jacobs' te geven; zij heeft deze afstand bekrachtigd door in te stemmen met de registratie van het Uniemerkt 'Odile Jacobs' voor onder meer kleding en het ontwerp van kleding; voor zover er sprake is van een pseudoniem, werd het recht op dit pseudoniem overgedragen aan de bv Odile Jacobs.

26. Het hof oordeelt als volgt:

Uit de stukken voorgelegd door mevrouw A blijkt dat zij sedert 2016 actief is als ontwerpster van kledij onder de naam 'Odile Jacobs'.

Dit blijkt onder meer uit de oorspronkelijke tekst op de website van de bv Odile Jacobs, '*www.odilejacobs.com*', hierboven geciteerd, waarin haar verhaal werd weergegeven, en waarin zij uitdrukkelijk wordt beschreven als ontwerpster van een groeiende collectie van jurken in wasstoffen.



Dit blijkt tevens uit de eigen Instagrampagina van de heer A, ex-echtgenoot van mevrouw A, waarin hij reeds in februari 2017 verwees naar de eerste kledingcollectie van zijn (toenmalige) echtgenote, onder de naam 'Odile Jacobs'.

Uit de door mevrouw A voorgelegde artikelen uit verschillende media (zie de hierboven aangehaalde artikelen uit De Tijd, Vogue, Elle en Psychologie Magazine in de periode van juli tot en met oktober 2017) blijkt dat zij minstens vanaf juli 2017 van grote persbelangstelling genoot voor haar activiteiten als modeontwerpster, onder meer in toonaangevende modetijdschriften. Uit deze artikelen blijkt dat zij hierbij steeds publiek de naam 'Odile Jacobs' gebruikte ter promotie van haar activiteiten als modeontwerpster.

Mevrouw A beschikte aldus voorafgaand aan de beweerde oprichting van de VOF of de cv Odile Jacobs in oktober 2017, ruim voorafgaand aan de oprichting van de bv Odile Jacobs op 13 april 2018, en voorafgaand aan de registratie van het Uniemerkt 'Odile Jacobs' in het jaar 2019, over een recht op het pseudoniem 'Odile Jacobs' in haar hoedanigheid van modeontwerpster. Het enkele feit dat deze naam een combinatie vormde van haar eigen voornaam met de achternaam van haar toenmalige echtgenoot doet hieraan geen afbreuk.

Er zijn geen bijzondere regels waaraan een pseudoniem moet voldoen. Niets verhindert een gehuwde vrouw om haar getrouwde naam als pseudoniem te gebruiken voor haar activiteiten als ontwerpster. De bv Odile Jacobs bewijst niet dat dit gebruik te kwader trouw zou hebben plaatsgevonden.

De bewering van de bv Odile Jacobs dat de heer A tijdens het huwelijk geen toestemming zou hebben gegeven aan mevrouw A voor het gebruik van zijn achternaam in het kader van haar activiteiten als modeontwerpster wordt tegengesproken door de stukken van het dossier. Zo kan worden verwezen naar de reeds genoemde tekst op de Instagrampagina van de heer A, en de veelvuldige persartikels waarin mevrouw A zich consequent publiek profileert als ontwerpster onder de naam 'Odile Jacobs' ook na de oprichting samen met de heer A van de bv Odile Jacobs, zonder dat er enige aanwijzing voorligt dat de heer A zich hiertegen zou hebben verzet. De bv Odile Jacobs verklaart uitdrukkelijk dat de heer A instond voor de communicatie van de bv Odile Jacobs, met inbegrip van de sociale media. Het hof acht dan ook bewezen dat het gebruik van de naam 'Odile Jacobs' door mevrouw A tijdens het huwelijk gebeurde met de toestemming van haar toenmalige echtgenoot.



Er is geen reden om aan te nemen dat het recht van mevrouw A om gebruik te maken van dit pseudoniem is vervallen door de echtscheiding tussen mevrouw A en de heer A. Daar waar ex-echtgenoten na de beëindiging van het huwelijk in de regel het recht om elkaars naam te gebruiken verliezen, geldt hierop een uitzondering als één van de ex-echtgenoten een intellectueel recht op de naam van de andere ex-echtgenoot heeft verworven door het gebruik van deze naam als pseudoniem tijdens het huwelijk, met toestemming van de toenmalige echtgenoot, zoals in casu (zie onder meer P. SENAËVE en C. DECLERCK, *Compendium van het personen- en familierecht*, Leuven, Acco, 2022, punt 224; BASMAN, 'Artikel 216 B.W.' in *Huwelijksvermogensrecht*, Mechelen, Wolters Kluwer, 1996, 15-7; *Répertoire notarial*, Tome V, 'Huwelijksvermogensrecht – De uitoefening van een beroep en het gebruik van de naam van de echtgenoot in de beroepsbetrekkingen', punt 127; Luik, 1 december 1992, *Rev. Tim.dr. fam*, 1994, 716).

27. De bv Odile Jacobs bewijst niet dat mevrouw A aan het gebruik van haar pseudoniem zou hebben verzaakt.

Ook na de oprichting van de bv Odile Jacobs stelde mevrouw A zich in de pers voor als ontwerpster van kledij onder het pseudoniem 'Odile Jacobs' (zie onder meer artikelen in Paris Match en Standaard Magazine in februari en september 2019).

Evenmin toont zij aan dat mevrouw A afstand zou hebben gedaan van haar pseudoniem in het voordeel van de vennootschap.

Er is geen bewijs van enige uitdrukkelijk afstand van recht. Geen enkel geschreven stuk tussen partijen wordt voorgelegd. Uit de oprichtingsakte van de bv Odile Jacobs blijkt dat de oprichting van de vennootschap gebeurde door een inbreng in speciën door beide oprichters.

Een afstand van recht kan ook stilzwijgend gebeuren. Een afstand van recht wordt niet vermoed, en kan enkel worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor geen andere uitleg vatbaar zijn. Een dergelijke situatie ligt niet voor. Mevrouw A betwist afstand van haar recht te hebben gedaan, en het tegendeel wordt niet aangetoond.

28. De bv Odile Jacobs is thans geregistreerd bij het EUIPO als titularis van het Uniemerk 'Odile Jacobs'.



Mevrouw A betwist noch de geldigheid van het Uniemerck 'Odile Jacobs', noch betwist zij dat de bv Odile Jacobs titularis is van het Uniemerck 'Odile Jacobs'.

De vraag naar de rechtmatigheid van de overdracht van het Uniemerck door mevrouw A aan zichzelf op 19 augustus 2021 is in de huidige procedure niet aan de orde, daar waar zij in het kader van de huidige procedure uitdrukkelijk verklaart niet te betwisten dat de bv Odile Jacobs op heden titularis is van het Uniemerck, en zij zich niet op enig eigen recht op het Uniemerck beroept:

29. Mevrouw A verzet zich op grond van haar oudere rechten op de naam 'Odile Jacobs' tegen een misleidend en/of verwarring stichtend gebruik van 'Odile Jacobs' voor kleding, dan wel in verband met kleding, zonder haar toestemming.

Mevrouw A steunt haar stakingsvordering in de huidige procedure op haar oudere rechten op het gebruik van het pseudoniem 'Odile Jacobs' voor kleding, met toepassing van artikel 137 UMV juncto artikel 60, lid 2 a UMV.

Artikel 137 UMV bepaalt dat, voor zover niet anders is bepaald, deze verordening het krachtens het recht van de lidstaten bestaande recht om zich tegen het gebruik van een jonger Uniemerck te beroepen op inbreuk op oudere rechten als bedoeld in artikel 8 of artikel 60, lid 2 a UMV, onverlet laat.

Artikel 60, lid 2 a UMV bepaalt dat het Uniemerck op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig wordt verklaard wanneer het gebruik ervan verboden kan worden op grond van het nationale recht inzake de bescherming van een ander ouder recht, met name van een *recht op de naam*.

De titularis van een naam heeft er belang bij zich te verzetten tegen het gebruik van zijn naam als merk (zie eveneens Cass. 25 mei 1962, Pas. 1962, I, 1088; W. PINTENS, *Naam*, in de reeks APR, E. Story-Scientia PVBA, Gent-Leuven, 1981, nr. 250).

Mevrouw A verwijt de bv Odile Jacobs een inbreuk op het WER, zij het zonder verwijzing naar concrete artikelen. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de rechtsregels die erop van toepassing zijn. Hij moet de juridische aard en gevolgen van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven of de rechtsgevolgen die zij daaraan hebben verbonden, de door hen aangevoerde redenen



ambtshalve aanvullen, wijzigen of vervangen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, het voorwerp van de vordering niet wijzigt en daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent (zie onder meer in die zin Cass. 2 september 2022, AR C.21.0546.N). Het hof neemt aan dat mevrouw A zich beroept op artikel VI.104 WER, dat elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden, en het verbod op misleidende handels- en marktpraktijken vervat in de artikelen VI.97, 6° WER en VI.105, 6° WER.

Het recht op naam, met inbegrip van het recht op een pseudoniem, geeft de houder van dit recht de bevoegdheid om de naam voor misbruik van anderen te behoeden, en zich te verzetten tegen het gebruik van zijn pseudoniem dat verwarring scheidt (zie in die zin eveneens E. GULDIX en A. WYLLEMAN, "De positie en de handhaving van de persoonlijkheidsrechten in het Belgisch privaatrecht", *TPR* 1999, 1589 (1627); A. BRUYNEEL, "Chronique des personnes", *JT* 1967, 197).

Er kan geen betwisting bestaan dat het gebruik dat wordt gemaakt door de bv Odile Jacobs van 'Odile Jacobs' voor kleding verwarring veroorzaakt. Dit geldt des te meer gelet op de misleidende reclame die door de bv Odile Jacobs werd gevoerd met verwijzing naar de jurken die door mevrouw A voor Koningin Mathilde werden ontworpen, waarbij onder meer op Instagram werd vermeld onder een foto van een jurk dat Koningin Mathilde 'een Odile Jacobs jurk' droeg. De eerste rechter oordeelde dat de bv Odile Jacobs aldus misleidend handelde, teneinde mee te kunnen surfen op de reputatie van mevrouw A, handelend onder het pseudoniem 'Odile Jacobs', die de werkelijke ontwerper van de jurken was, en beval de staking van deze praktijk. De bv Odile Jacobs tekende geen beroep aan tegen deze beslissing van de eerste rechter.

De bv Odile Jacobs handelt zowel in strijd met het artikel VI.104 WER, als met de artikelen VI.97, 6° WER en VI.105, 6° WER, door zonder toestemming van mevrouw A gebruik te maken van 'Odile Jacobs' voor kledij. Zij schendt hiermee de beroepsbelangen van mevrouw A.

Mevrouw A heeft het recht om zich te verzetten tegen elk misleidend of verwarring stichtend gebruik dat derden van haar pseudoniem 'Odile Jacobs' maken.

De stakingsvordering is gegrond zoals hierna bepaald.

30. In de mate dat mevrouw A niet alleen de staking vordert, onder verbeurte van een dwangsom, van het gebruik in het economisch verkeer van de naam Odile Jacobs voor kledij, maar ook voor niet nader bepaalde 'soortgelijke waren', is de vordering onvoldoende nauwkeurig en precies en kan dit niet worden toegekend.

De gevorderde dwangsom kan worden toegekend, teneinde ertoe bij te dragen dat het stakingsbevel wordt nageleefd.

Er dient echter aan de bv Odile Jacobs een redelijke termijn te worden toegekend om zich aan dit stakingsbevel te conformeren. De dwangsom kan bijgevolg slechts verbeuren drie maanden na de betekening van het huidige arrest.

Daarenboven dient een maximum te worden bepaald. Een maximum van 250.000 euro komt redelijk voor.

C. Voorlopige maatregelen ten aanzien van mevrouw A

31. De bv Odile Jacobs verzoekt het hof akte te nemen van haar incidenteel beroep dat ertoe strekt bij toepassing van artikel 19, alinea 2 van het Gerechtelijk Wetboek (bedoeld wordt artikel 19, alinea 3 van het Gerechtelijk Wetboek), te zeggen voor recht dat aan appellante "*ten voorlopige titel*" verbod wordt opgelegd om op welke wijze dan ook de naam "Odile Jacobs" te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom, en dit "*totdat het hof van beroep te Gent inzake A.R. 2022/AR/1409 definitief uitspraak heeft gedaan over het gebruik van de naam Odile Jacobs*".

De oorspronkelijke stakingsvordering die werd gesteld door de bv Odile Jacobs in eerste aanleg, en die er onder meer toe strekte vast te stellen dat mevrouw A een inbreuk begaat op het Uniemerkt 'Odile Jacobs' en op de eerlijke marktpraktijken door het gebruik van het teken 'Odile Jacobs' in het economisch verkeer als handelsnaam, als domeinnaam, ter promotie van een collectie kledij, als naam, in interviews en artikels, in reclame voor een winkel en als Benelux-merk, en de staking van deze praktijken te bevelen, werd door de eerste rechter afgewezen als ongegrond. Deze vordering wordt in hoger beroep niet hernomen.



Geen incidenteel hoger beroep wordt ingesteld tegen de afwijzing door de eerste rechter van deze stakingsvordering als dusdanig. De bv Odile Jacobs vordert enkel 'ten voorlopige titel' een verbod, totdat het hof van beroep Gent uitspraak zal hebben gedaan.

Overeenkomstig artikel 19, alinea 3 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter in elke stand van de rechtspleging een voorafgaande maatregel bevelen, onder meer om de toestand tussen partijen voorlopig te regelen. De partij die artikel 19 alinea 3 van het Gerechtelijk Wetboek inroept dient blijk te geven van een schijn van recht, en dient de noodzaak aan te tonen van een onmiddellijke maar voorlopige regeling van haar rechten, in afwachting van een behandeling ten gronde van haar zaak.

Het hof van beroep Gent is gevat met de vordering van de bv Odile Jacobs met betrekking tot de geldigheid van de overdracht van het Uniemerck aan mevrouw A. Mevrouw A verklaart echter uitdrukkelijk noch de geldigheid van het Uniemerck te betwisten, noch te betwisten dat de bv Odile Jacobs titularis is van het Uniemerck. Het hof van beroep is daarnaast enkel gevat met een vordering van mevrouw A tegen de bv Odile Jacobs, die echter door het hof van beroep Gent naar de rol werd verzonden in afwachting van een uitspraak van het hof van beroep Brussel over de huidige – identieke – vordering van mevrouw A.

Het hof van beroep Gent is daarentegen niet gevat met enige vordering van de bv Odile Jacobs tegen mevrouw A die ertoe strekt haar ertoe te verbieden om de naam Odile Jacobs te gebruiken.

Er is dan ook geen grond voor een voorlopige regeling van de toestand van de partijen, met toepassing van artikel 19, alinea 3 van het Gerechtelijk Wetboek, in afwachting van een uitspraak van het hof van beroep Gent.

32. De conclusies van de bv Odile Jacobs zijn verwarrend en onduidelijk. Het is het hof niet duidelijk of de bv Odile Jacobs mevrouw A in hoger beroep enige inbreuk op haar Uniemerck verwijt, en zo ja waaruit deze inbreuk bestaat.

In conclusies haalt de bv Odile Jacobs meerdere feiten aan, zonder dat duidelijk is hoe zij deze feiten kwalificeert, of zij aan deze feiten gevolgen verbindt, en zo ja, welke.

Zo vermeldt de bv Odile Jacobs in het randnummer 22 van haar feitenrelaas dat mevrouw A *"als Odile Jacobs werd gekend door Koningin Mathilde...wat onmiskenbaar een*



bewijs is van de kwade trouw van mevrouw A en een schending is van het merkenrecht”.

De bv Odile Jacobs verwijt mevrouw A te kwader trouw om niet, en zonder revisoraal verslag, de rechten op het Uniemerkt ‘Odile Jacobs’ te hebben overgedragen aan zichzelf, en zich ten onrechte als rechtmatige titularis van het merk te hebben voorgedaan. De vordering van de bv Odile Jacobs heeft echter geen betrekking op deze overdracht. Mevrouw A betwist in de huidige procedure ook niet dat de bv Odile Jacobs, en niet zichzelf, titularis is van het Uniemerkt ‘Odile Jacobs’.

Onder nummer 3:2.2. ‘Voorwerp van de discussie’ verwijst de bv Odile Jacobs enkel naar de door haar voor de eerste rechter ingestelde stakingsvordering op grond van haar merkenrechten. Zij verwijst niet naar de voor de eerste rechter ingestelde stakingsvordering op grond van inbreuken op haar handelsnaamrechten, aanhaking en parasitaire mededinging.

Voor zover nodig bevestigt het hof het eerste vonnis, waarin de stakingsvordering van de bv Odile Jacobs werd afgewezen.

De stakingsrechter oordeelde terecht dat de bv Odile Jacobs zich niet kan beroepen op artikel 9.2.a UMV om het verdere gebruik door mevrouw A van ‘Odile Jacobs’ in het economisch verkeer voor kleding of aanverwante waren te verbieden.

Overeenkomstig artikel 9 UMV geeft de inschrijving van een Uniemerkt de houder ervan een uitsluitend recht. De houder van dit Uniemerkt is overeenkomstig artikel 9.2. a UMV gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het Uniemerkt en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerkt is ingeschreven, onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerkt hebben verkregen.

Mevrouw A beroept zich op een eerder recht op de naam ‘Odile Jacobs’, dat zij voorafgaand aan het depot van het Uniemerkt heeft verkregen.

De handhaving van aan een Uniemerkt verbonden rechten doet geen afbreuk aan rechten die houders voor de datum van indiening of voorrang van het Uniemerkt hebben verkregen, zoals in casu. Dit wordt tevens bevestigd in overweging 12 UMV, waarin wordt bepaald: *“Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het*



voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van aan een Uniemerk verbonden rechten geen afbreuk doet aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemerk hebben verkregen. Dit is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994”.

De bv Odile Jacobs verwijt de eerste rechter onder meer ten onrechte geen rekening te hebben gehouden met de registratie van 'het design' bij het EUIPO in maart 2019 door de bv Odile Jacobs met toestemming van mevrouw A. Zij verwijt mevrouw A ook in hoger beroep een inbreuk op haar 'designnaam', zonder dat duidelijk is wat hieronder moet worden begrepen. Voor zover zij hiermee haar Uniewoordmerk bedoelt, kan worden verwezen naar wat voorafgaat. De bv Odile Jacobs toont niet aan dat zij over enig recht op een ingeschreven of niet ingeschreven model, een figuratief merk of een auteursrecht op een bepaald 'design' beschikt, noch voert zij aan of bewijst zij dat mevrouw A enige inbreuk op een dergelijk niet nader bepaald model- of auteursrecht of op enig niet nader bepaald figuratief merk kan worden verweten.

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 principaal hoger beroep ontvankelijk en gegrond.

Wijst het incidenteel beroep af.

Wijst de vordering van de bv Odile Jacobs die ertoe strekt ten voorlopige titel verbod op te leggen aan mevrouw A om op welke wijze dan ook de naam 'Odile Jacobs' te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom, af.

Verklaart de vordering van mevrouw A ontvankelijk en gegrond als hierna bepaald.

Zegt voor recht dat de bv Odile Jacobs in strijd handelt met de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht door zonder toestemming van mevrouw A in het economisch verkeer gebruik te maken van de naam "Odile Jacobs" voor kleding.



Beveelt de staking van dit gebruik, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag of gedeelte van een nieuwe dag te rekenen waarop 'Odile Jacobs' voor kleding zou worden gebruikt, te rekenen vanaf 3 maand na de dag van betekening van het huidige arrest. Bepaalt het maximum van de dwangsommen die kunnen verbeuren op 250.000 euro.

Veroordeelt de bv Odile Jacobs in de kosten van het hoger beroep, vereffend in hoofde van mevrouw A op 1.800 euro en 24 euro Bijdrage aan het Fonds tweedelijnsbijstand.

Veroordeelt de bv Odile Jacobs tot betaling van de rolrechten in hoger beroep, vereffend op 400 euro, op uitnodiging van de FOD Justitie.

Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van **25 maart 2024** door:



Voorzitter
Raadsheer
Raadsheer
Griffier

