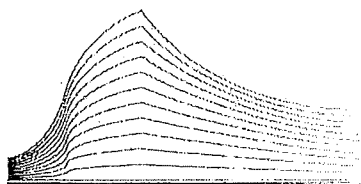


167423



Uitgifte

| |
|--|
| Repertoriumnummer 2024 / 4054 |
| Datum van uitspraak 10 juni 2024 |
| Rolnummer 2023/AR/1417 |

| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
|----------------|----------------|----------------|
| op € BUR | op € BUR | op € BUR |

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Intellectuele rechten

merken

Hof van beroep

Gent

Arrest

zevende bis kamer

COVER 01-00003890383-0001-0022-01-01-1



2023/AR/1417 - In de zaak van:

SIMIAN BV, ON 0677.498.973,
met zetel te 8000 BRUGGE, Markt 21 bus 2V,
appellante,

hebbende als raadsman mr. [REDACTED], advocaat te [REDACTED]
[REDACTED]

tegen

Dhr A, RRN [REDACTED],
wonende te [REDACTED]
geïntimeerde,

hebbende als raadslieden mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED], advocaten te [REDACTED]
[REDACTED]

wijst het hof het volgend arrest:

1. RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

- 1.1. Het hoger beroep bij verzoekschrift neergelegd op 23 augustus 2023 (ingeschreven op de daartoe bestemde rol op 24 augustus 2024) werd ingesteld tegen het vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde van 25 april 2023 met AR-nummer [REDACTED].
- 1.2. Het hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.
- 1.3. De procedure verliep op tegenspraak. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare zitting van 13 mei 2024. De heer [REDACTED], bestuurder van appellante, was eveneens in persoon aanwezig. Het hof nam kennis van de overtuigings- en procedurestukken.



1.4. De partijen worden hierna verkort als volgt aangeduid:

- BV SIMIAN: BV SIMIAN
- De heer A: Dhr A

2. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

2.1. Voor de feiten verwijst het hof naar de uiteenzetting van de eerste rechters op pagina 2 t.e.m. 7 van het bestreden vonnis.

3. VORDERINGEN EN STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN HOGER BEROEP

3.1. Voor een uiteenzetting van de grieven, het voorwerp van de eisen en de argumentatie van partijen verwijst het hof naar de procedurestukken in hoger beroep.

3.2. BV SIMIAN vordert in het beschikkend gedeelte van haar syntheseconclusie van 27 februari 2024 (letterlijke weergave):

*Concluante vordert dat het hoger beroep ontvankelijk en gegrond wordt verklaard.
- het vonnis gewezen op 25.04.2023 door de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde, in de zaak gekend onder AR ██████████, teniet te doen in de mate de eerste rechter de exceptie van samenhang ontvankelijk en gegrond heeft verklaard en de zaak heeft verzonden naar de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel teneinde te worden gevoegd met de zaak gekend onder A.R. nr. ██████████.*

Opnieuw rechtdoend vordert concluante,

- te bevestigen dat de exceptie van territoriale onbevoegdheid wordt afgewezen als onontvankelijk;

- de exceptie van samenhang onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren en derhalve te zeggen voor recht dat de zaak niet wordt verzonden naar de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel teneinde te worden gevoegd met de zaak gekend onder A.R. nr. ██████████;



- te horen zeggen voor recht dat het beeldmerk met woordellemen Flyer.be gedeponereerd en ingescreven onder het nummer ██████ in het Benelux Merkenregister, wordt nietig verklaard;

- geïntimeerde te zien en horen veroordelen tot het betalen aan verzoekster van 1 EUR als provisie op alle schade die conluante lijdt ingevolge de onrechtmatige registratie en het ter beschikking stellen van het beeldmerk ingescreven onder het nummer ██████ in het Benelux Merkenregister aan de vennootschap Bateria BV.

Ondergeschikt herneemt conluante haar vordering in toepassing van artikel 19,3de lid Ger.W.

Steeds – ook in geval van verwijzing naar de franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel – in toepassing van artikel 19, 3de lid Ger.W. de toestand van partijen voorlopig te regelen waarbij wordt gezegd voor recht dat noch geïntimeerde noch een vennootschap waarvan geïntimeerde vaste vertegenwoordiger is, gebruik kan maken van het beeldmerk Flyer.be geregistreerd onder het nummer ██████ in het Benelux Merkenregister, dit onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 2.500,00 EUR per inbreuk vanaf betekening van het vonnis, en waarbij wordt gezegd voor recht dat conluante wel gebruik kan maken van dit beeldmerk, dit alles in afwachting van een definitief vonnis in de procedure hangende voor de franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel in de zaak gekend onder AR ██████ (2de kamer) en waarin wordt geoordeeld over de geldigheid van de overnameovereenkomst.

Geïntimeerde te veroordelen tot alle kosten van het geding:

- dagvaarding PM
- RPV eerste aanleg 1.800,00 EUR
- Bijdrage Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand 24,00 EUR
- RPV beroep 1.800,00 EUR

3.3. Dhr A vordert in het beschikkend gedeelte van zijn syntheseconclusie van 7 mei 2024 (letterlijke weergave):

PAGE 01-00003890383-0004-0022-01-01-4



In limine litis en in hoofdorde

-Het incidenteel hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en de beslissing van de Eerste Rechter teniet te doen in zover de exceptie van territoriale onbevoegdheid onontvankelijk werd verklaard en opnieuw recht doende te oordelen dat de exceptie van territoriale onbevoegdheid ontvankelijk en gegrond is;

-Het hoger beroep van appellante, voor zover ontvankelijk, af te wijzen als ongegrond en de beslissing van de Eerste Rechter om de zaak te verzenden naar de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel waar de zaak werd samengevoegd met de Procedure Ten Gronde (i.e. de reeds aanhangige zaak tussen BATTERIA en PRINTCONCEPT, SIMIAN en de curator mr. ██████████ gekend onder rolnummer ██████████) integraal te bevestigen;

In ondergeschikte orde

-De vordering van appellante tot nietigverklaring van het beeldmerk met woordelmente Flyer.be onder het nummer ██████████ in het Benelux Merkenregister, voor zover ontvankelijk, integraal af te wijzen als ongegrond;

-De vordering van appellante tot veroordeling van conculante tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 1 EUR voor beweerde schade door de beweerde registratie van het Beneluxmerk ██████████ en de ter beschikkingstelling van het merk aan Bateria BV, voor zover ontvankelijk, integraal af te wijzen als ongegrond;

-De vordering op grond van appellante op grond van artikel 19, lid 3 Ger. W. voor zover ontvankelijk, integraal af te wijzen als ongegrond;

In elk geval

-Appellante te veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en in graad van beroep, aan de zijde van de heer Dhr A telkens begroot op het basistarief van € 1.800,00 dat van toepassing is op geschillen die niet in geld waardeerbaar zijn.



4. BEOORDELING

4.1. De toelaatbaarheid van het hoofd- en incidenteel beroep

4.1.1. Een exploit van betekening aan BV SIMIAN ligt niet voor. Er wordt ook niet voorgehouden dat een betekening verricht werd. Het hoofdberoep is tijdig en regelmatig naar vorm, wat trouwens niet betwist wordt.

Dhr A voert geen middelen van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep aan. Ook het hof stelt geen ambtshalve op te werpen middelen van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep vast.

Voor zoveel als nodig merkt het hof op dat uit de brief van de advocaat van BV SIMIAN van 26 juni 2023 aan de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel géén berusting in het bestreden vonnis kan worden afgeleid (stuk 44 Dhr A). De afstand van het recht om een rechtsmiddel in te stellen moet immers strikt worden uitgelegd en mag slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. Dergelijke feiten zijn in deze zaak niet aanwezig.

Het hoofdberoep is bijgevolg toelaatbaar.

4.1.2. In toepassing van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek is ook het incidenteel beroep toelaatbaar. Dhr A heeft dit immers ingesteld in zijn eerste beroepsconclusie van 15 december 2023.

4.2. Gegrondeheid van het hoofd- en incidenteel beroep

4.2.1. Exceptie van territoriale bevoegdheid

4.2.1.1. De eerste rechters hebben hierover het volgende overwogen:

De exceptie werd door verweerder opgeworpen bij zijn eerste conclusie d.d. 18.01.23, zijnde vóór elk ander verweer, zodat voldaan is aan art. 854 Ger.W.

Art. 855 Ger.W. bepaalt: "De partij mag de bevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, alleen afwijzen in zover zij meedeelt welke rechter volgens haar bevoegd is."



Verweerder vordert in het beschikkend gedeelte te zeggen voor recht dat deze rechtbank territoriaal onbevoegd is, zonder dat zij meedeelt welke rechter volgens haar territoriaal bevoegd is. In zijn conclusie werpt verweerder op p. 20 op dat de zaak dient verzonden te worden naar de ondernemingsrechtbank Brussel. Verweerder vordert deze verwijzing o.g.v. de samenhang met een aldaar reeds hangende procedure en niet o.g.v. de territoriale onbevoegdheid van deze rechtbank. Het is eiseres die besluit dat o.g.v. de door verweerder uiteengezette middelen betreffende de territoriale onbevoegdheid de zaak zou dienen verzonden te worden naar de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent als zijnde de rechtbank die gevestigd is in de zetel van een hof van beroep (cf. art. 663quinquies/1, §1 Ger.W.).

Verweerder duidt niet de volgens haar bevoegde territoriale rechtbank aan.

De exceptie werd niet op ontvankelijke wijze opgeworpen, zodat zij wordt afgewezen als onontvankelijk.

Het hof verwijst naar de oordeelkundige motieven van de eerste rechters die het overneemt en tot de zijne maakt.

4.2.1.2. Louter ten overvloede overweegt het hof nog hetgeen volgt.

Zelfs indien Dhr A zijn exceptie van territoriale bevoegdheid op een ontvankelijke wijze had aangevoerd, hadden de eerste rechters op grond van art. 633quinquies, §1, lid Ger. W. en artikel 574,18° Ger. W. in toepassing van art. 88§2 een verdelingsincident moeten uitlokken. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent had de zaak dan in toepassing van art. 88§2 Ger. W. moeten verwijzen naar de afdeling Gent van de ondernemingsrechtbank Gent (en niet naar de ondernemingsrechtbank Brussel).

Zelfs indien het hof het bestreden vonnis om die reden zou moeten vernietigen, hetgeen het om bovenvermelde reden niet doet, zou dit aan de uitkomst van de zaak niets veranderen. Het hof van beroep te Gent is immers de beroepsrechter van de ondernemingsrechtbank Gent en dit zowel voor vonnissen van de afdeling Oudenaarde als van de afdeling Gent van deze rechtbank (vgl. J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, *Handboek Gerechtelijk Recht*, Antwerpen, Intersentia, 2020, 345, nr. 691).



4.2.2. Samenhang

4.2.2.1. Op grond van art. 856 Ger. W. en art. 854 Ger. W. moet een exceptie van samenhang vóór ieder verweer over de grond van de zaak worden aangevoerd.

Nu Dhr A deze exceptie heeft aangevoerd in zijn eerste conclusie voor de eerste rechters van 18 januari 2023, was deze exceptie wel degelijk ontvankelijk.

Ook deze beroepsgrief van BV SIMIAN faalt bijgevolg (p. 23 syntheseconclusie BV SIMIAN).

4.2.2.2. Rechtsvorderingen kunnen als samenhangende zaken worden behandeld, wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht (artikel 30 Ger. W.). Samenhang staat ter vrije beoordeling van de rechter en dit ongeacht het voorwerp of de oorzaak waarop de eisen betrekking hebben, of de identiteit van de gedingvoerende partijen.

4.2.2.3. BV SIMIAN vordert o.m. de nietigverklaring van het Benelux beeldmerk met woorelementen Flyer.be, gedeponeed en ingeschreven onder het nummer 1463840 evenals een provisionele schadevergoeding van één euro.

Zij voert aan dat dit beeldmerk dat Dhr A heeft laten registreren deel uitmaakt van de goodwill die zij bij overeenkomst van 9 mei 2022 (hierna 'de Overeenkomst') heeft overgenomen van de curator van de BV FLYER (p. 18 syntheseconclusie BV SIMIAN).

In deze overeenkomst heeft de curator van BV FLYER o.m. de volgende elementen overgedragen aan BV SIMIAN: "de handelsnaam Flyer en alle hieraan verbonden rechten" (art. 1.C, stuk 14 Dhr A).

Bij dagvaarding van 2 juni 2022 hebben de BV BATTERIA en de BV PRINTCONCEPT.BE mr. [REDACTED] (zowel in haar hoedanigheid van curator als in persoonlijke naam) evenals BV SIMIAN laten dagvaarden tot o.m. de nietigverklaring van deze overeenkomst (stuk 17 Dhr A). Deze zaak heeft blijkbaar als rolnummer [REDACTED].



Volgens Dhr A is de huidige procedure samenhangend met de procedure ten gronde voor de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel met rolnummer [REDACTED]. Zij vordert dan ook de bevestiging van het bestreden vonnis waar dit de zaak wegens samenhang heeft verwezen naar de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

4.2.2.4. Om na te gaan of er sprake is van een risico op onverenigbare beslissingen en dus van samenhang, moet er nauwkeurig worden nagegaan wat het voorwerp is van de Overeenkomst en van de procedure ten gronde met rolnummer [REDACTED].

In haar gedinginleidende dagvaarding van 2 juni 2022 in deze laatste procedure, voeren BV BATTERIA en BV PRINTCONCEPT.BE o.m. het volgende aan:

*Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que, **hormis le nom commercial utilisé par la SPRL Flyer au moment de la faillite** ainsi que la base de donnée clients, aucun des éléments constitutifs du site www.flyer.be n'appartient à la SPRL Flyer.*

Vrij vertaald :

*Uit een en ander volgt dat, **afgezien van de handelsnaam die BVBA Flyer ten tijde van het faillissement gebruikte** en de klantendatabase, geen van de bestanddelen van de website www.flyer.be behoort tot BVBA Flyer.*

(stuk 17 Dhr A, eigen onderlijning en vetdruk hof)

Hieruit blijkt dus dat BV BATTERIA en BV PRINTCONCEPT.BE in de procedure ten gronde zélf erkennen dat de handelsnaam Flyer tot het actief van de gefailleerde BV FLYER behoorde en dat de curator dit actief kon overdragen.

Dit wordt overigens ook bevestigd door de niet-gedateerde brief van BV BATTERIA, ondertekend door Dhr A, aan de curator van BV FLYER waarbij deze een bod deed op o.m. de volgende activa van BV FLYER: “de handelsnaam Flyer en alle hieraan verbonden rechten” (stuk 86 BV SIMIAN).

Ook in huidige procedure erkent Dhr A dit:



FLYER had behalve een databank met klantgegevens en een handelsnaam geen andere constitutieve bestanddelen van de website www.flyer.be. Dat is op zich ook niet ongebruikelijk in een groepsstructuur met meerdere verbonden vennootschappen. (p. 23 syntheseconclusie Dhr A, eigen vetdruk en onderlijning hof).

In de procedure met rolnummer [REDACTED] betwisten BV BATTERIA en BV PRINTCONCEPT.BE dus niet dat BV SIMIAN de handelsnaam Flyer en alle hieraan verbonden rechten heeft verworven. Dit onderdeel van de Overeenkomst wordt dus niet aangevochten.

In die omstandigheden is er volgens het hof geen risico op tegenstrijdige uitspraken.

4.2.2.5. Aan het voorgaande wordt geen afbreuk gedaan doordat BV BATTERIA en BV PRINTCONCEPT.BE in voormelde procedure de nietigverklaring van de Overeenkomst vorderen. De reden hiervoor is immers vreemd aan de overdracht van de handelsnaam Flyer. Zij vechten enkel de overdracht van het gebruiksrecht en de licentie betreffende de domeinnaam www.flyer.be en de ERP aan.

4.2.2.6. Bovendien kan de rechter ten gronde perfect een partiële nietigheid van de Overeenkomst uitspreken waarbij de overdracht van de handelsnaam onaangetast blijft.

4.2.2.7. Volgens het recht dat in deze zaak nog van toepassing is, is een overeenkomst bovendien rechtsgeldig zolang zij niet door een rechter is nietig verklaard. De dagvaarding ten gronde dateert reeds van 2 juni 2022 en dus van ongeveer twee jaar geleden. Het is al te gemakkelijk om ten gronde de nietigverklaring van de Overeenkomst te vorderen en hiermee ondertussen alle lopende procedures (met inbegrip van procedures zoals in kort geding) te blokkeren. Dat er in de procedure ten gronde blijkbaar een bemiddeling zou zijn opgestart die niet succesvol was, kan hieraan volgens het hof geen afbreuk doen.

4.2.2.8. Aan het voorgaande wordt evenmin afbreuk gedaan door de vonnissen van de Brusselse stakingsrechter van 28 september 2022 en van 30 juni 2023 (stuk 114 BV SIMIAN en stuk 38 Dhr A). In het vonnis van 28 september 2022 maakt de stakingsrechter overigens ook enkel gewag van een risico op tegenstrijdigheid m.b.t. de domeinnaam www.flyer.be en niet m.b.t. de handelsnaam Flyer.



4.2.2.9. Dhr A verwijst tot slot eveneens vergeefs naar de procedure die de curator van de BV FLYER op 19 december 2023 is opgestart (p. 21 syntheseconclusie Dhr A). Deze procedure heeft betrekking op de domeinnaam www.flyer.be en heeft dus niets te maken met de handelsnaam Flyer noch met het door Dhr A gedeponeerde beeldmerk.

4.2.2.10. Tussenbesluit: er is geen samenhang met de procedure ten gronde voor de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel met rolnummer [REDACTED]. De eerste rechter's hebben de zaak dan ook ten onrechte wegens samenhang verwezen naar voormelde rechtbank. Het bestreden vonnis wordt op dit punt hervormd.

4.2.3. Grond van de zaak

4.2.3.1. In toepassing van art. 1068,2^e lid Ger. W. trekt het hof de zaak tot zich voor de beoordeling van de grond van de zaak.

Aangezien BV SIMIAN slechts in ondergeschikte orde voorlopige maatregelen in toepassing van art. 19,3^e lid Ger. W. vordert, bespreekt het hof meteen de door BV SIMIAN ingestelde vordering ten gronde (zie ook p. 27 syntheseconclusie BV SIMIAN).

4.2.3.2. Op 3 mei 2022 heeft Dhr A een vraag tot inschrijving van het volgende beeldmerk met woorelementen als Beneluxmerk neergelegd



(stuk 12 Dhr A)

Op 19 juli 2022 werd dit merk ingeschreven in het Benelux merkenregister.

4.2.3.3. BV SIMIAN vordert de nietigverklaring van dit merk op grond van art. 2.2bis, 2 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE) (zie p. 38 e.v. syntheseconclusie BV SIMIAN).

Dit artikel bepaalt het volgende:

┌ PAGE 01-00003890383-0011-0022-01-01-4 ─┐



(...)

Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend.

(...)

4.2.3:4. Dhr A betwist deze vordering.

Volgens Dhr A kreeg BV FLYER (in 2010) de toestemming van BV BATTERIA om het volgende logo van BV BATTERIA te gebruiken (hierna het “Logo2009”):



(randnr. 8 conclusie Dhr A).

Volgens hem is BV FLYER in 2018 gestopt met het Logo2009 te gebruiken en kwam er een einde aan de mondelinge overeenkomst tussen BV BATTERIA en BV FLYER (randnr. 10 conclusie Dhr A). Sindsdien is BV FLYER volgens Dhr A het volgende logo beginnen te gebruiken (hierna “Logo2017”):

The image shows the word 'flyer' in a lowercase, bold, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn feel.

(randnr. 10 conclusie Dhr A).

SIMIAN zou niet bewijzen dat de gefailleerde vennootschap FLYER na 2018 het Logo2009 nog als onderscheidingsteken gebruikte (randnr. 12 conclusie Dhr A).

4.2.3.5. Het hof overweegt hierover het volgende.

PAGE 01-00003890383-0012-0022-01-01-4



Een inschrijving van een merk te kwader trouw is een absolute nietigheidsgrond (vgl. H. VANHEES, *Handboek intellectuele rechten (gebonden editie)*, Intersentia, 2020, 518).

Bij de beoordeling van de kwade trouw van een deposant zal men rekening moeten houden met alle aan het geval eigen omstandigheden (P. MAEYAERT, *De handelsnaam*, Mortsel, Intersentia, 2021, 151, nr. 362).

De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat sedert lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd volstaat op zich niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager (vgl. HvJ 12 maart 2009, nr. C-529/07, 'Chocoladefabrieken Lindt & Sprüngli v. Franz Hauswirtlf, r.o. 40).

Bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw van de aanvrager moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk, en met name met:

– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;

– het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

– de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten (vgl. HvJ 12 maart 2009, nr. C-529/07, Chocoladefabrieken Lindt & Sprüngli v. Franz Hauswirtlf, r.o. 53).

Deze in het arrest Lindt opgesomde factoren zijn slechts *voorbeelden* van een geheel van factoren die de uitspraak over de eventuele kwade trouw kunnen ondersteunen (vgl. M.-C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Brussel, Intersentia, 2022, 428, nr. 1304). Er kan eveneens rekening worden gehouden met de specifieke handelingen van de merkhouders vóór de indiening van het bestreden merk (M.-C. JANSSENS, *o.c.*, 429, nr. 1304).



In de hypothese dat een oudere handelsnaam die al bestond op het ogenblik van de aanvraag van een merk en op voorwaarde dat die handelsnaam meer dan plaatselijke bekendheid geniet, zal de eigenaar van de handelsnaam in de Benelux een nietigheidsprocedure tegen het jongere merk kunnen voeren indien hij kan bewijzen dat de aanvraag te kwader trouw gebeurde. Die laatste bewijsvoering lijkt realistisch indien de handelsnaam enige bekendheid geniet (art. 2.2bis.2 BVIE) (vgl. M.-C. JANSSENS, *o.c.*, 362, nr. 1110).

4.2.3.6. Bij de toepassing van deze principes op de huidige zaak, besluit het hof dat de aanvraag tot inschrijving van het bovenvermelde Beneluxmerk van Dhr A wel degelijk te kwader trouw is gebeurd:

- Op 3 mei 2022 heeft Dhr A een vraag tot inschrijving van het bovenvermelde beeldmerk met woordelmente n als Beneluxmerk neergelegd voor o.m. de waren en diensten ‘drukwerken’ en ‘verspreiding van flyers e.d.’.
- Uit het door Dhr A namens BV BATTERIA verrichte bod op de handelsnaam ‘Flyer’ blijkt afdoende dat Dhr A op het moment van het merkdepot wist dat de gefailleerde BV FLYER titularis was van deze handelsnaam (stuk 86 BV SIMIAN). BV FLYER gebruikte deze handelsnaam voor activiteiten van online drukkerij.

Op 5 mei 2022 heeft BV BATTERIA, vertegenwoordigd door Dhr A, een bod gedaan op activa van de gefailleerde BV FLYER (stuk 29 Dhr A).

- Dit bod werd overtroffen door een hoger bod vanwege BV SIMIAN voor een bedrag van 225.000,00 euro dat de curator op 5 mei 2022 heeft aanvaard (stuk 23 BV SIMIAN). Dit bod heeft geleid tot de Overeenkomst van 9 mei 2022.
- Dhr A was vaste vertegenwoordiger van NV FLUGIA die bestuurder was van de BV FLYER (zie bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april 2021). Hij wist dus dat deze vennootschap *minstens* tot 2018 het Logo2009 en de handelsnaam Flyer gebruikte en ook nadien nog de handelsnaam Flyer.



- Dhr A erkent dat het door hem gedeponeerde merk een deel is van het Logo2009 én dat BV FLYER dit logo van 2010 t.e.m. 2017 heeft gebruikt (p. 30 conclusie Dhr A).
- BV SIMIAN toont met haar stuk 129 aan dat BV FLYER in oktober 2021 nog het Logo2009 gebruikte. Zelfs indien uit stuk 10 van Dhr A en stuk 38 van BV SIMIAN blijkt dat BV FLYER vanaf 14 augustus 2018 niet langer het Logo2009 gebruikte op haar website respectievelijk haar winkel te Brugge, blijkt uit voormeld stuk 129 van BV SIMIAN dat voormeld logo niet volledig in onbruik was geraakt. Het hof ziet geen redenen om te twijfelen aan de bewijswaarde van stuk 129 waarop de opnamedatum vermeld staat.
- Zelfs *indien* BV FLYER sinds 2018 het Logo2009 niet meer zou hebben gebruikt, neemt dit niet weg dat het door Dhr A gedeponeerde teken overeenstemt met de door BV SIMIAN overgenomen handelsnaam Flyer voor online drukkerij waardoor er verwarring kan ontstaan. Het gedeponeerde teken bevat immers de handelsnaam Flyer. Ter ondersteuning van haar vordering roept BV SIMIAN (o.m.) haar recht op de handelsnaam Flyer in (p. 39 onderaan e.v. syntheseconclusie BV SIMIAN).
- Uit de Overeenkomst blijkt dat BV FLYER vestigingen had te Brugge en te Brussel. Hieruit volgt dus dat haar handelsnaam 'Flyer' meer dan plaatselijke bekendheid genoot.
- Met de Overeenkomst heeft BV SIMIAN diverse onderdelen van de handelszaak van BV FLYER overgenomen met de bedoeling om de activiteiten van deze vennootschap verder te zetten. Uit het bod dat Dhr A namens BV BATTERIA heeft geformuleerd t.a.v. de curator van BV FLYER blijkt duidelijk dat ook BV BATTERIA dezelfde intentie had:

En effet, (...), la société Bateria souhaite reprendre certains actifs et employés de Flyer afin d'assurer une certaine forme de continuité (...) (stuk 86 BV SIMIAN).

Vrij vertaald :



Inderdaad, (...) de vennootschap Bateria wenst een aantal activa en personeelsleden van Flyer over te nemen om een zekere vorm van continuïteit te verzekeren (...)

In datzelfde bod heeft BV BATTERIA uitdrukkelijk geschreven dat indien haar bod niet zou worden aanvaard, zij een activiteit verbonden aan de domeinnaam www.flyer.be zou verderzetten onder een andere naam.

4.2.3.7. Door de aanvraag van het Beneluxmerk met nr. [REDACTED] voor o.m. de klassen 16 en 35 heeft Dhr A afbreuk gedaan aan de belangen van BV SIMIAN op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken (vgl. HvJ 29 januari 2020, C-371/18, Sky plc/ SkyKick UK Ltd, r.o. 75; H. VANHEES, o.c., 519).

Zelfs *indien* BV FLYER op het moment van het merkdepot (3 mei 2022) het Logo2009 niet meer zou hebben gebruikt, kunnen derden bij het zien van het door Dhr A gedeponeerde beeldmerk, dat o.m. de handelsnaam 'Flyer' bevat, onmiskenbaar de mening zijn toegedaan dat degene die dit logo deponeert of gebruikt de opvolger is van BV FLYER, hetgeen manifest niet het geval is. Dit wordt bovendien bevestigd door hetgeen BV BATTERIA uiteenzet in haar dagvaarding van 16 mei 2022 in de stakingsprocedure. Hierin zet zij uiteen dat het Logo2009 'het visuele aspect van de handelsnaam (Flyer) is' (stuk 112 BV SIMIAN, p. 15, nr. 12).

Het hof acht het dan ook voldoende aannemelijk dat Dhr A door zijn aanvraag tot merkinschrijving op onrechtstreekse wijze wilde bekomen wat BV BATTERIA via haar bod aan de curator eventueel niet zou kunnen bekomen indien dit bod niet zou worden aanvaard. Tevens wilde hij op die manier vermijden dat een derde-bieder ten volle het voordeel van de handelsnaam Flyer kon genieten.

Dit voorafgaande bod van Dhr A namens BV BATTERIA op o.m. de handelsnaam Flyer is één van de belangrijkste elementen die het hof doen besluiten tot de kwade trouw aan de zijde van Dhr A.

4.2.3.8. Hoewel Dhr A aanvoert dat de handelsnaam 'Flyer' inmiddels is vervallen, geeft hij voor deze stelling geen bijzondere argumentatie (p. 38, nr. 80 syntheseconclusie Dhr A). Hij voert enkel onder het feitenrelaas van zijn syntheseconclusie het volgende aan:



En intussen zijn de rechten op de bewuste handelsnaam “Flyer” overigens uitgedoofd want SIMIAN heeft die naam nog nooit gebruikt sinds de beweerde overdracht – een handelsnaam moet “ononderbroken” worden gebruikt om beschermd te zijn (zie verder aub).

Alleen reeds om die reden kan er met dit argument geen rekening worden gehouden. Juridische middelen kunnen niet “geruisloos” onder het feitenrelaas ondergebracht worden.

Dhr A heeft dit argument bovendien pas voor het eerst aangevoerd in zijn syntheseconclusie van 7 mei 2024.

In de dagvaarding van 16 mei 2022 in de stakingsprocedure verzoekt BV BATTERIA om BV SIMIAN te veroordelen tot stopzetting van iedere bewering dat zij de BV FLYER of haar handelsfonds heeft overgenomen (stuk 112 BV SIMIAN). In het overwegend gedeelte van deze dagvaarding voert BV BATTERIA bovendien letterlijk het volgende aan:

Simian a utilisé le nom commercial « Flyer » à des fins publicitaires avant la cession dudit nom commercial par la curatelle le 9 mai 2022. (stuk 112, p. 15, nr. 11 BV SIMIAN).

Vrij vertaald:

Simian heeft de handelsnaam ‘Flyer’ vóór de overdracht van voormelde handelsnaam door de curatele op 9 mei 2022 gebruikt voor publicitaire doeleinden.

Dhr A is via zijn vennootschap ██████ bestuurder van BV BATTERIA. Hiermee heeft hij dus ontegensprekelijk erkend dat BV SIMIAN de handelsnaam Flyer daadwerkelijk gebruikt. BV BATTERIA heeft zich zelfs in rechte tegen dit gebruik verzet.

4.2.3.9. Dhr A voert eveneens aan dat de handelsnaam ‘Flyer’ ‘banaal’ is (p. 38, nr. 80 syntheseconclusie Dhr A).



Ook dit argument is ongegrond. Indien deze handelsnaam dermate banaal was dat hij geen of weinig bescherming genoot, zou Dhr A hier namens BV BATTERIA geen bod op hebben gedaan. Minstens bevestigt dit dat deze handelsnaam door inburgering een sterk onderscheidend vermogen heeft bekomen.

4.2.3.10. Louter ten overvloede – Dhr A maakt hierover immers geen opmerking -- merkt het hof nog op dat het door Dhr A gedeponeerde teken inderdaad de naam , Flyer.be' en niet 'Flyer' bevat. Het is enkel deze laatste handelsnaam die BV SIMIAN heeft overgenomen.

Dit neemt volgens het hof niet weg dat de naam 'Flyer.be' dermate gelijkenissen vertoont met de handelsnaam 'Flyer' dat het gedeponeerde teken wel degelijk bij de gemiddelde consument voor verwarring kan zorgen. Dit geldt des te meer nu BV FLYER tot minstens 14 augustus 2018 zelf ook de handelsnaam Flyer.be gebruikte (zie stuk 10 Dhr A).

Dat Dhr A zelf ook wist dat hij noch de handelsnaam Flyer noch een hiermee overeenstemmende handelsnaam zou kunnen gebruiken indien het bod van BV BATTERIA door de curator niet zou worden aanvaard, blijkt zoals reeds gesteld uit het eigen bod van BV BATTERIA:

Après l'échéance, Bateria n'aura pas d'autre choix que de reprendre l'usage de ses noms de domaine et de relancer, le cas échéant, une activité liée à ceux-ci mais sous un autre nom et sans les actifs listés ci-avant.

Vrij vertaald :

Na afloop (van het bod – eigen aanvulling hof), zal Bateria geen andere keuze hebben dan het gebruik van voormelde domeinnamen te hernemen en, in voorkomend geval, een nieuwe hieraan verbonden activiteit op te starten maar onder een andere naam en zonder de hiervoor opgesomde activa.

(stuk 86 BV SIMIAN – eigen onderlijning en vetdruk hof).

4.2.3.11. Aan het voorgaande wordt geen afbreuk gedaan door de volgende argumenten van Dhr A:



- BV FLYER heeft nooit een merkinschrijving genomen. Zij kan bijgevolg ook geen enkel merk hebben overgedragen. De Overeenkomst bevat ook geen enkele verwijzing naar een merk (p. 37 conclusie Dhr A). Een handelsnaam en een merk zijn niet hetzelfde (p. 37 conclusie Dhr A).

Deze laatste stelling is correct. Dit neemt niet weg dat BV SIMIAN haar rechten ontleent aan de handelsnaam Flyer. Dit volstaat in de huidige concrete omstandigheden van de zaak om zich te verzetten tegen het door Dhr A gedeponeerde merk waarin deze handelsnaam voorkomt.

- Het arrest van het Benelux-gerechtshof van 25 juni 2004 (A 2003/1 Unilver/Artic – stuk 37 Dhr A). Hierin heeft het Hof geoordeeld dat de eerste gebruiker (de zogenaamde *voor-voorgebruiker te goeder trouw*) die het merk niet tijdig heeft gedeponeerd geen misbruik maakt wanneer hij het merk alsnog deponeert (r.o. 20).

In de huidige zaak was niet Dhr A maar BV BATTERIA de eerste gebruiker van een teken dat overeenstemt met het gedeponeerde merk. Niet Dhr A maar wel BV BATTERIA was dus de voor-voorgebruiker. Bovendien was BV FLYER de titularis van de handelsnaam Flyer en gebruikte BV BATTERIA het Logo2009 op het moment van het depot door Dhr A reeds jaren niet meer. T.a.v. Dhr A is BV FLYER, wiens handelsnaam BV SIMIAN heeft overgenomen, de voorgebruiker van het door Dhr A gedeponeerde Beneluxmerk. Bovendien, louter ten overvloede, betekent de leer van het voor-voorgebruik niet dat er *zonder meer* tot de afwezigheid van kwade trouw door de voor-voorgebruiker moet worden besloten. Het is slechts een *indicatie* in die zin. Ook in het geval van een voor-voorgebruik moet er rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, en in het bijzonder met het oogmerk van de deposant (vgl. J. MUYLDERMANS, “The many faces of bad faith – Het Benelux merkdepot te kwader trouw uitgelegd in overeenstemming met de Europese rechtspraak”, *ICIP*, nr. 3, 2019, (457) 464).

- Het woord “Flyer” is een generieke term. Eenieder mag deze term dus gebruiken en er zijn eigen vorm/interpretatie aan geven. Talrijke bedrijven die actief zijn in de online drukkerij gebruiken deze term in hun logo/marketing. Alleen al in de EU zijn er 190 merken geregistreerd die het begrip “Flyer” bevatten (p. 41 conclusie Dhr A).



Vooreerst voert Dhr A hiermee – impliciet maar zeker – aan dat de handelsnaam Flyer onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Dit is zoals gesteld in strijd met het bod dat hij namens BV BATTERIA heeft verricht op o.m. deze handelsnaam.

4.2.3.12. Besluit: het hof verklaart het Beneluxmerk met nr. ████████ nietig op grond van art. 2.2bis,2 BVIE.

4.2.3.13. Het hof acht het voldoende aannemelijk dat BV SIMIAN door deze deponering te kwader trouw schade heeft geleden.

Dhr A wordt dan ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van één euro provisioneel, zoals door BV SIMIAN gevorderd.

5. GERECHTSKOSTEN

5.1. Het vonnis dat een voorlopige schadevergoeding toekent, zonder iets aan te houden waarover de rechter zelf nog uitspraak moet doen, is een eindvonnis in de zin van artikel 1017, 1ste lid, Gerechtelijk Wetboek. In dat geval kan de rechter dus een veroordeling tot de gerechtskosten uitspreken (vgl. Cass. 10 februari 2009, *RABG* 2010/1, 43).

5.2. In toepassing van de artikelen 1017, 1022 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek wordt Dhr A, als in het ongelijk gestelde partij, verwezen in de gerechtskosten van beide aanleggen.

De rechtsplegingsvergoeding moet voor iedere aanleg worden bepaald op grond van het toepasselijke tarief op datum van de uitspraak, ongeacht het door de partijen gevorderde bedrag (vgl. Cass. 13 januari 2023, C.22.0158.N).

5.3. Indien de vordering slechts strekt tot de betaling van een provisionele som, zonder dat nog andere vorderingen worden gesteld en zonder de vraag de zaak voor het saldo te verdagen of naar de rol te verzenden, is de vordering niet in geld waardeerbaar (vgl. B. VAN DEN BERGH en S. SOBRIE, "*Wie zal dat betalen ...?*" *De rechtsplegingsvergoeding ont(k)leed*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2021o.c., 77, nr. 85).



Ook de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk van Dhr A is een niet in geld waardeerbare vordering.

De rechtsplegingsvergoeding voor een niet in geld waardeerbare vordering bedroeg op de datum van het bestreden vonnis 1.800,00 euro. Op vandaag is dat nog steeds het geval.

- 5.4. Dhr A moet – na uitnodiging – ook de rolrechten van 165,00 euro (eerste aanleg) en 400,00 euro (hoger beroep) betalen aan de Belgische Staat, FOD Financiën.

6. DE BESLISSING

HET HOF,

- verklaart het hoofdberoep door BV SIMIAN toelaatbaar en in de volgende mate gegrond.
- verklaart het incidenteel beroep door Dhr A toelaatbaar maar ongegrond.
- hervormt het bestreden vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde van 25 april 2023 met AR-nummer [REDACTED],
- wijst opnieuw,
- Trekt op grond van art. 1068,2^e lid Ger. W. de zaak tot zich voor de beoordeling van de grond van de zaak,
- verklaart de vordering van BV SIMIAN ontvankelijk en in de volgende mate gegrond,
- Verklaart het Beneluxmerk op naam van Dhr A met nr. [REDACTED] nietig,
- Veroordeelt Dhr A om aan BV SIMIAN een schadevergoeding te betalen van één euro provisioneel.
- veroordeelt Dhr A tot de kosten van het geding, begroot aan de zijde van BV SIMIAN als volgt:



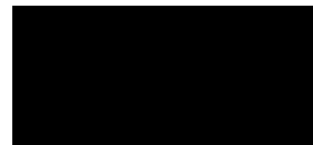
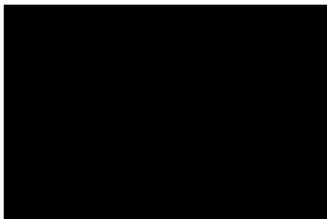
- dagvaarding: 219,86 euro
 - rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 1.800,00 euro
 - Bijdrage Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand: 24,00 euro
 - rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 1.800,00 euro
- Dhr A moet – na uitnodiging – ook de rolrechten van 165,00 euro (eerste aanleg) en 400,00 euro (hoger beroep) betalen aan de Belgische Staat, FOD Financiën.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het hof van beroep te Gent, zeven bis kamer, rechtdoende in burgerlijke zaken, op maandag 10 juni 2024.

Aanwezig:

██████████, raadsheer, wnd. voorzitter

██████████, griffier



Eensluitend verklaarde kopie
Afgeleverd aan: FOD Economie Intellectuele rechten

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

Gent, 11-06-2024

