



3388
S

Repertoriumnummer 2017/811
Datum van uitspraak 21 november 2017
Rolnummer 2016/AR/1048

Uitgifte

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

☐ Niet aan te bieden aan de
ontvanger

V Tussenarrest

Merkenrecht
Aanhouden van de uitspraak

- *VORDERING STAKING*
BENELUX

Tropicalia Beverages Industries
BV
Agrozumos SA
Riha Wesergold Getränke GmbH
& Co KG
t/
Capri Sun AG

Hof van beroep Brussel

Arrest

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 24 NOV. 2017
Niet te registreren D'HOOGHEK

art 792 +

2. CC

- SPF Economie

COVER 01-00000983148-0001-0017-01-01-1



372.7

1. **TROPICALIA BEVERAGES INDUSTRIES B.V.**, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te NL-2991 XT Barendrecht - NEDERLAND, Pesetastraat 24,
2. **AGROZUMOS S.A.**, vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel te ES-31870 Lekunberri - SPANJE, Poligono Industrial 17,
3. **RIHA WESERGOLD GETRÄNKE GMBH & CO KG**, vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te DE-31737 Rinteln - DUITSLAND, Behrenstrabbe 44-64,

appellanten,

vertegenwoordigd door Mr. Kristof ROOX, Mr. Christian DEKONINCK en Mr. Judith BUSSE, advocaten te 1000 BRUSSEL, Joseph Stevensstraat 7;

tegen

CAPRI SUN A.G., vennootschap naar Zwitsers recht, met zetel te CH-6300 Zug - ZWITSERLAND, Neugasse 22,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Paul MAEYAERT en Mr. Jeroen MUYLDERMANS, advocaten te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C B.414.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis d.d. 23 december 2015 dat door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, zitting houdend als stakingsrechter zoals in kort geding, werd uitgesproken.

Het vonnis werd betekend aan eerste appellante op 15 maart 2016.

Appellanten hebben hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis bij dagvaarding betekend bij deurwaardersexploot d.d. 29 april 2016 aan geïntimeerde, en neergelegd ter griffie op 16 juni 2016.



378

De advocaten van partijen werden gehoord op de openbare terechtzittingen van 10 oktober 2017 en 7 november 2017.

I. Relevante feiten

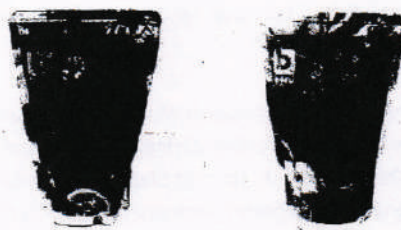
1. Capri Sun, geïntimeerde, brengt wereldwijd en al meer dan 40 jaar een vruchtendrank op de markt bedoeld voor kinderen tot ongeveer 12 jaar, in een rechtopstaand zakje met een rietje. De vruchtendrank is beschikbaar in verschillende smaken en ziet er uit als afgebeeld in stuk I.1. van het dossier van Capri Sun.

2. Capri Sun is titularis van het internationale vormmerk hieronder afgebeeld en ingeschreven op 26 juni 1997 onder nummer 677879, met aanduiding van onder meer de Benelux, voor waren in klasse 32 ("*non-alcoholische dranken, vruchtendranken, fruitsappen en vruchtennectar*") :



3. Capri Sun stelde vast dat de Colruyt winkels in België een eigen huisvariant van de vruchtendrank op de markt brachten in een stazakje dat volgens Capri Sun inbreuk maakt op het hierboven afgebeelde vormmerk. Het betreft het volgende stazakje:





Op 3 oktober 2014 heeft Capri Sun een verzoekschrift tot beschrijvend beslag inzake namaak neergelegd bij de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, vooral met de bedoeling te achterhalen wie de betrokken stazakjes aan Colruyt leverde en vanwaar de stazakjes afkomstig waren. Het verzoek werd gegrond verklaard bij beschikking van 7 oktober 2014. Het beschrijvend beslag werd uitgevoerd op 31 oktober 2014. Op 17 november 2014 heeft Colruyt derdenverzet aangetekend. Alvorens recht te doen verzocht Colruyt om de opschorting van de werkzaamheden van de deskundige tot een definitieve uitspraak werd gedaan. Bij beschikking van 11 december 2014 heeft de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel dit verzoek afgewezen. Op 23 december 2014 werd het deskundig verslag neergelegd. Bij beschikking van 15 januari 2015 werd het derdenverzet afgewezen.

4. Tropicalia Beverages Industries B.V., eerste appellante, hierna Tropicalia, is de leverancier van de litigieuze stazakjes aan Colruyt. Zij is een Nederlandse handelaar en verkoper van producten binnen de Riha-groep. Zij verkoopt de vruchtendranken onder eigen merken en onder huismerken van diverse supermarkten, zoals Colruyt.

Agrozumos S.A., tweede appellante, hierna Agrozumos, produceert vruchtendranken en vult de litigieuze stazakjes van Colruyt. Dit gebeurt in Spanje. Agrozumos behoort eveneens tot de Riha-groep. Volgens Capri Sun is Agrozumos de verzender/expediteur van de waren uit Spanje naar Colruyt in België en de leverancier van de waren in een Colruyt depot in België en dus de intracommunautaire invoerder of vervoerder van de waren.

Riha Wesergold Getränke GmbH & Co KG, derde appellante, hierna Riha, behoort tot dezelfde Riha-groep. Ook zij produceert en verkoopt vruchtendranken onder eigen merken en onder huismerken van supermarkten. Volgens Capri Sun deed Riha tot 21 mei 2013 vanuit Duitsland wat Agrozumos sinds die datum deed vanuit Spanje met betrekking tot de litigieuze stazakjes van Colruyt.



3730

5. Tussen Capri Sun en Riha worden er in diverse Europese landen procedures gevoerd met als inzet het nationale deel van het vormmerk.

Zo heeft, onder meer, de rechtbank van Amsterdam bij vonnis van 24 december 2014 in een procedure ten gronde tussen Capri Sun en Riha de inbreukvordering van Capri Sun tegen Riha afgewezen en de tegenvordering van Riha strekkende tot nietigverklaring van het door Capri Sun ingeroepen vormmerk toegewezen omdat de betrokken vorm technisch is bepaald in de zin van artikel 2.1, lid 2 BVIE.

Bij appeldagvaarding van 27 januari 2015 heeft Capri Sun hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. De zaak werd gepleit en in beraad genomen door het gerechtshof te Amsterdam.

II. Voorwerp van het hoger beroep

6. Bij dagvaarding van 21 januari 2015 heeft Capri Sun een stakingsvordering ingesteld tegen Tropicalia en Agrozumos.

Parallel met de stakingsvordering tegen Tropicalia en Agrozumos heeft Capri Sun op 22 januari 2015 een bodemprocedure opgestart tegen Tropicalia, Agrozumos en Riha met het oog op het bekomen van schadevergoeding. Deze zaak is op gezamenlijk verzoek van partijen naar de algemene rol verwezen van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel.

In de stakingsprocedure is Riha bij verzoekschrift d.d. 28 mei 2015 vrijwillig tussengekomen.

7. In het bestreden vonnis worden de vorderingen van de partijen als volgt uiteengezet:

"(Capri Sun) verzoekt de stakingsrechter:

Zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen ingesteld namens (Riha) per verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst d.d. 26 mei 2015, minstens haar vorderingen als ongegrond af te wijzen, en haar te veroordelen tot betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan Capri Sun, begroot op 1.320 euro;



3731

De tegenvorderingen van (Tropicalia en Agrozumos) af te wijzen als ongegrond, minstens de vordering tot schorsing van onderhavige procedure strikt te beperken tot de merkenrechtelijke vorderingen;

De hoofdvorderingen van Capri Sun ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

- voor recht te zeggen dat het gebruik door (Tropicalia en Agrozumos) van de aangevochten stazak in het economisch verkeer in de Benelux een inbreuk uitmaakt op het merk van Capri Sun in de zin van de artikelen 2.20.1.a) BVIE, en ondergeschikt op artikel 2.20.1.b) en/of c) BVIE, minstens dat (Agrozumos) door het leveren van diensten op het vlak van afvullen, expeditie en levering (daarin begrepen de verzending en het transport naar de Benelux) voor inbreukmakende verpakkingen die door (Tropicalia) in de Benelux in de handel worden gebracht, als tussenpersoon diensten levert die door (Tropicalia) gebruikt worden om inbreuk te plegen op het merk Capri Sun;

- voor recht te zeggen dat het ontwerpen, op de markt brengen van en/of reclame maken voor de aangevochten stazak door (Tropicalia en Agrozumos) een oneerlijke en verwarrendstichtende marktpraktijk uitmaakt in de zin van artikel VI.104 WER evenals de artikelen 10bis, lid 2 UvP en 10bis, lid 3, 1° UvP en, voor zoveel als nodig, artikel VI.98, 1° WER en artikel VI.100, 13° WER;

- dienvolgens aan (Tropicalia en Agrozumos) de staking op te leggen van bovengenoemde inbreuken, minstens dergelijk bevel op te leggen aan (Agrozumos) als tussenpersoon in de zin van artikel 2.22.6 BVIE, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per enkelvoudige inbreuk en per dag, met dien verstande dat de aanbieding van één enkele verpakking of enkele daad van reclame als inbreuk geldt, binnen 7 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

- (Tropicalia en Agrozumos) solidair te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder de dagvaardingskost (1.295,23 euro) alsmede een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van Capri Sun begroot op 11.000 euro.

(Tropicalia en Agrozumos en Riha) verzoeken de stakingsrechter:

In limine litis zich onbevoegd te verklaren met betrekking tot de hoofdvordering ten opzichte van Agrozumos,

In hoofdorde, de behandeling van deze zaak aan te houden tot wanneer een definitieve uitspraak ten gronde van het Gerechtshof van Den Haag en/of het Gerechtshof van



332

Amsterdam is tussengekomen inzake de geldigheid van het door Capri Sun ingeroepen Benelux-deel van het internationale vormmerk met nummer 677879;

In ondergeschikte orde, de verschillende vorderingen van Capri Sun af te wijzen als ongegrond en de tegenvordering van Tropicalia c.s. ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving met nummer 677879 op naam van Capri Sun nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen;

In elk geval, Capri Sun te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het bedrag van 22.000 euro en de kosten van de tussenkomst van Riha".

8. In het bestreden vonnis wordt het volgende beslist:

De vordering van Tropicalia, Agrozumos en Riha wordt ontvankelijk maar ongegrond verklaard;

De vordering van Capri Sun wordt in de volgende mate gegrond verklaard:

- er wordt vastgesteld dat het gebruik door Tropicalia en Agrozumos van de aangevochten stazak in het economisch verkeer in de Benelux een inbreuk uitmaakt op het Internationale driedimensionele merk, ingeschreven op 26 juni 1997 onder nummer 677879, met aanduiding van de Benelux, ingeschreven voor waren in klasse 32 (non alcoholische dranken, vruchtendranken, fruitsappen en vruchtennectar) van Capri Sun in de zin van artikel 2.20.1.a) BVIE;
- de staking van voornoemde inbreuk wordt bevolen onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per enkelvoudige inbreuk en per dag met dien verstande dat de aanbieding van één enkele verpakking of enkele daad van reclame als inbreuk geldt, binnen de zeven werkdagen na betekening van dit vonnis;
- het totaal aan te verbeuren dwangsommen wordt bepaald op 1.000.000 euro;
- Tropicalia, Agrozumos en Riha worden veroordeeld in de kosten van het geding, in hoofde van Riha vastgesteld op 11.000 euro rechtsplegingsvergoeding en 1.295,23 euro dagvaardingskosten.



3733

9. Appellanten vorderen in het dispositief van hun syntheseconclusie in hoger beroep, neergelegd ter zitting op 10 oktober 2017 het volgende:

"Het hoger beroep van appellanten ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg het vonnis a quo te hervormen;

Opnieuw rechtdoende, de vordering van appellanten ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg;

Wat de internationale bevoegdheid betreft:

In hoofdorde, de behandeling van deze zaak in toepassing van artikel 31 Brussel Ibis-Vo te verwijzen naar het Gerechtshof te Amsterdam dat uitspraak moet doen in het beroep tegen het vonnis d.d. 24 december 2014 van de Amsterdamse rechter;

Ondergeschikt, vast te stellen dat er aanhangigheid bestaat met de procedure voor de rechtbank te Amsterdam (thans in graad van beroep) waarin de bevoegdheid van de Nederlandse rechter vaststaat, zodat de Belgische rechtbanken internationaal onbevoegd zijn om zich uit te spreken over de Inbreukvordering van Capri Sun t.a.v. appellanten.

Meer ondergeschikt, in toepassing van artikel 30 Brussel Ibis-Vo de behandeling van deze zaak aan te houden tot wanneer een definitieve uitspraak ten gronde van het Gerechtshof van Amsterdam is tussengekomen inzake de geldigheid van het door Capri Sun ingeroepen Benelux-deel van het internationale vormmerk met nummer 677879;

Meest ondergeschikt, de Internationale onbevoegdheid van de Belgische rechtbanken vast te stellen wat de vordering van Capri Sun t.a.v. Agrozumos betreft.

Ondergeschikt, wat de grond van de zaak betreft:

In ondergeschikte orde, het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving met nummer 677879 op naam van Capri Sun nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen;

De oorspronkelijke vordering van Capri Sun gesteund op dit merk in elk geval af te wijzen als ongegrond;

De oorspronkelijke vordering van Capri Sun op grond van de oneerlijke mededinging af te wijzen als ongegrond;



3934

In elk geval, aan appellanten overeenkomstig artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek juncto artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 de maximale rechtsplegingsvergoeding van 11.000,00 EUR toe te kennen, per aanleg."

10. Capri Sun concludeert als volgt in graad van hoger beroep:

"Het beroep van appellanten ontvankelijk te verklaren doch af te wijzen als ongegrond.

Op incidenteel beroep:

wat de vordering betreft van de vrijwillig tussenkomende partij:

In hoofdorde: zich overeenkomstig artikel 29 Brussel Ibis-Verordening onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen van de oorspronkelijke vrijwillig tussenkomende partij;

In ondergeschikte orde: de vorderingen van de oorspronkelijke vrijwillig tussenkomende partij ongegrond te verklaren;

In meer ondergeschikte orde: de vorderingen van de oorspronkelijke vrijwillig tussenkomende partij wegens het dilatoir karakter ervan buiten beschouwing te laten (artikel 814 Ger.W.), dan wel deze vorderingen voor behandeling af te splitsen van de oorspronkelijke hoofdvorderingen, minstens de vorderingen gegrond op de oneerlijke mededinging te behandelen;

In elk geval: de oorspronkelijke vrijwillig tussenkomende partij te veroordelen voor de kosten van de tussenkomst en een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van Capri Sun begroot op 12.000 euro.

wat de vorderingen van de oorspronkelijke verweersters betreft:

In hoofdorde: de (nieuwe) vorderingen van de oorspronkelijke verweersters en de vrijwillige tussenkomende partij tot afwijzing van internationale bevoegdheid minstens ongegrond te verklaren;

In ondergeschikte orde: enkel het merkenrechtelijke luik van de oorspronkelijke hoofdvorderingen te schorsen en/of bij afwijzing van de merkenrechtelijke

PAGE 01-00000763146-0007-0017-01-01-4



3735

Inbreukvordering minstens te zeggen voor recht dat het ontwerpen, op de markt brengen en/of reclame maken voor de aangevochten stazak door oorspronkelijke verweersters een oneerlijke en verwarringstichtende marktpraktijk uitmaakt in de zin van artikel VI.104 WER evenals de artikelen 10bis, lid 2 UvP en 10bis, lid 3, 1° UvP en, voor zoveel als nodig, artikel VI.98, 1° WER en artikel VI.100, 13° WER, en aan oorspronkelijke verweersters de staking op te leggen van bovengenoemde inbreuken, minstens dergelijk bevel op te leggen aan tweede verweester als tussenpersoon in de zin van artikel 2.22.6 BVIE, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per enkelvoudige inbreuk en per dag, met dien verstande dat de aanbieder van één enkele verpakking of een enkele daad van reclame als inbreuk geldt, binnen 7 werkdagen na betekening van het tussen te komen arrest.

Het vonnis a quo voor het overige integraal te bevestigen.

Eerste en tweede appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder de dagvaardingskost (1.295,23 euro) alsmede de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van Capri Sun begroot op 11.000 euro voor de procedure in eerste aanleg en 12.000 euro voor de procedure in beroep."

III. Beoordeling

11. De vordering van Capri Sun ingesteld bij de inleidende dagvaarding is enerzijds een inbreukvordering en anderzijds een vordering gegrond op de oneerlijke mededinging.

Zij verwijt Tropicalia en Agrozumos inbreuk te plegen op het nationaal deel (Benelux) van haar internationaal vormmerk nr. 677879, in de zin van de artikelen 2.20.1.a) tot c) BVIE (Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen en modellen). Ten aanzien van Agrozumos verwijt Capri Sun tevens dat zij als tussenpersoon diensten levert die door Tropicalia gebruikt worden om de beweerd merkinbreuk te plegen, met name diensten van afvullen, expeditie en levering (daarin begrepen de verzending en het transport naar de Benelux) van de beweerdelijk inbreukmakende verpakkingen die Tropicalia in de Benelux in de handel brengt.

Daarnaast verwijt zij Tropicalia en Agrozumos een schending te begaan van artikel VI.104 WER, artikel 10bis, lid 2 Unieverdrag van Parijs (UvP), artikel 10bis, lid 3, 1° UvP, en voor zoveel als nodig, artikel VI.98, 1° WER en artikel VI.100, 13° WER.



3736

12. Het wordt niet betwist dat de beweerdelijk inbreukmakende stazakjes te koop worden aangeboden in België. Voor zover de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van de vorderingen, wordt door partijen niet betwist dat het de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel en dit hof zijn die (relatief) bevoegd zijn om kennis te nemen van de vorderingen.

13. Appellanten betwisten niet dat de Belgische rechter bevoegd is ten aanzien van Tropicalia (behoudens wat de door hen ingeroepen gronden van aanhangigheid en samenhang betreft), maar betwisten dit wel ten aanzien van Agrozumos.

Het hof overweegt als volgt.

Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest Brite Strike geoordeeld dat artikel 71 van Verordening 44/2001 er niet aan in de weg staat dat de in artikel 4.6 BVIE neergelegde rechterlijke bevoegdheidsregel voor geschillen inzake Benelux-merken, -tekeningen en -modellen op die geschillen wordt toegepast (HvJ (EU), 14 juli 2016, C-230/15, EU:C:2016:560). Artikel 71 van Verordening 44/2001 is overgenomen in artikel 71 van de Brussel *ibis* Verordening (Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken). Het Hof van Justitie overweegt dat een bepaling als artikel 4.6 BVIE, die als uitgangspunt heeft de beginselbevoegdheid van het gerecht van de woonplaats van de verweerder, aangevuld met andere fora, die nauw verband houden met het voorwerp van het geschil, strookt met de beginselen van rechtszekerheid voor de justitiabele en goede rechtsbedeling die ten grondslag liggen aan de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken binnen de Unie.

Wat de beweerdde merkenrechtelijke inbreuk op het 'Benelux-merk' in België betreft, is de Belgische rechter bevoegd zowel ten aanzien van Tropicalia als ten aanzien van Agrozumos op basis van artikel 4.6.1. (plaats van de inbreuk) en 4.6.2. (keuze van eiser) BVIE.

Bovendien, zelfs indien de internationale bevoegdheid voor de beweerdde inbreuk op het merk moet worden beoordeeld op basis van de Brussel *ibis* Verordening zoals appellanten voorhouden, dan nog is de Belgische rechter bevoegd.

De Belgische rechter is bevoegd om kennis te nemen van de vordering op grond van artikel artikel 7.2 Brussel *ibis* Verordening. Ten aanzien van Tropicalia wordt dit overigens niet betwist door appellanten.



3737

Krachtens dit artikel 7.2 kan een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad, opgeroepen worden voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie betreft dit een tweeledig aanknopingspunt, namelijk de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis en de plaats waar de schade is ingetreden. Ten onrechte voert Agrozumos aan dat zij enkel maar voor de Belgische rechter kan worden gedagvaard indien zij schadeverwekkende handelingen in België heeft gesteld.

Het is eveneens vaste rechtspraak dat de plaats waar de schade is ingetreden, de plaats is waar het feit dat aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen schade heeft veroorzaakt.

Met betrekking tot schade die voortvloeit uit inbreuken op het recht inzake intellectuele en industriële eigendom, heeft het Hof van Justitie gepreciseerd dat schade alleen maar kan intreden in een bepaalde lidstaat als het recht dat zou zijn geschonden, in die lidstaat wordt beschermd. De vraag of er een daadwerkelijke inbreuk is op het nationale merk, behoort tot het onderzoek ten gronde dat de bevoegde rechter aan de hand van het toepasselijke materiële recht zal verrichten. Met betrekking tot de bevoegdheid om uitspraak te doen over een beweerde inbreuk op een nationaal merk, moet worden geoordeeld dat zowel het doel van de voorspelbaarheid als het doel van de goede rechtsbedeling ervoor pleiten om de bevoegdheid berustend op het intreden van de schade toe te wijzen aan de rechters van de lidstaat waar het betrokken recht wordt beschermd. Die rechters kunnen uitspraak doen over de volledige schade die de houder van het beschermde recht beweert te hebben geleden door de inbreuk op dit merk, en over een vordering die ertoe strekt elke inbreuk op dat recht te doen beëindigen (HvJ (EU), 19 april 2012, Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220). Capri Sun beweert dat Agrozumos inbreuk pleegt op het deel van het vormmerk dat bescherming biedt in de Benelux waardoor Capri Sun schade lijdt in België. Of Agrozumos daadwerkelijk inbreuk pleegt op het vormmerk, behoort tot de grond van de zaak waarover de Belgische rechter dient te oordelen. De bewering van Agrozumos dat zij geen schadeverwekkende handelingen in België heeft gesteld, staat hieraan niet in de weg.

Dezelfde principes gelden mutatis mutandis wanneer de vordering is gebaseerd op een schending van de nationale wet inzake oneerlijke mededinging (HvJ (EU), 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punt 54 e.v). Ook wat deze vordering van Capri Sun betreft, is de Belgische rechter bevoegd ten aanzien van Tropicalia en Agrozumos op grond van artikel 7.2 Brussel Ibis Verordening.



3738

14. Riha is vrijwillig tussengekomen in de procedure. Deze tussenkomst is enerzijds conservatoir ter ondersteuning van het verweer en de tegenvorderingen uitgaande van Tropicalia en Agrozumos en anderzijds agressief in de mate dat Riha zelf ook een vordering instelt tegen Capri Sun tot nietigverklaring van het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving 677879.

Riha heeft een rechtmatig belang bij haar conservatoire tussenkomst. Zij is immers samen met Tropicalia en Agrozumos door Capri Sun gedagvaard ten gronde ten einde hen te horen veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding op grond van dezelfde merkinbreuk waarvan in onderhavige procedure de staking wordt gevorderd ten laste van Tropicalia en Agrozumos.

Wat de agressieve tussenkomst betreft, voert Capri Sun aan dat de Belgische rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring. Eenzelfde vordering tussen dezelfde partijen (Riha en Capri Sun) met eenzelfde voorwerp en eenzelfde oorzaak (nietigverklaring van het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving 677879) werd reeds eerder ingesteld voor de rechtbank van Amsterdam. Deze rechtbank heeft bovendien reeds uitspraak gedaan over deze vordering en het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving 677879 nietig verklaard wegens de technische bepaaldheid van de vorm, en dit zelfs voor de dagvaarding d.d. 21 januari 2015 uitgebracht door Capri Sun en a fortiori voor de agressieve tussenkomst van Riha op 28 mei 2015 (vonnis van 24 december 2014; stuk II.5.a van appellanten). Capri Sun steunt zich op artikel 29.1. en 3. Brussel *ibis* Verordening.

Het hof beaamt deze stelling. Het hof oordeelt dat zij als Belgische rechter geen kennis kan nemen van eenzelfde vordering tussen dezelfde partijen met eenzelfde voorwerp en eenzelfde oorzaak, waarover een Nederlandse rechter reeds voordien uitspraak heeft gedaan.

Het hof (en de rechtbank van koophandel) is (zijn) bijgevolg niet bevoegd voor de vordering tot nietigverklaring ingesteld door Riha tegen Capri Sun op agressieve tussenkomst.

15. Ook Tropicalia en Agrozumos stellen een vordering in tot nietigverklaring van het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving 677879 tegen Capri Sun, bij wijze van tegenvordering.



3739

Behoudens de door appellanten opgeworpen gronden van aanhangigheid en samenhang, betwisten partijen niet dat dit hof (en de rechtbank van koophandel) bevoegd is (zijn) om kennis te nemen van deze tegenvorderingen.

16. Appellanten verzoeken in hoofdorde de behandeling van de zaak in toepassing van artikel 31.1 Brussel Ibis Verordening te verwijzen naar het Gerechtshof te Amsterdam dat uitspraak moet doen in het hoger beroep tegen het vonnis d.d. 24 december 2014 van de rechtbank te Amsterdam.

Het hof besluit dat dergelijke verwijzing sowieso uitgesloten is aangezien het Gerechtshof te Amsterdam het debat reeds heeft gesloten, de zaak in beraad heeft genomen en kortelings uitspraak zal doen.

Daarnaast tonen appellanten niet aan dat de voorwaarde voor toepassing van artikel 31.1 Brussel Ibis Verordening is vervuld, met name dat voor de vorderingen in onderhavig geding meer dan één gerecht bij uitsluiting bevoegd is in de zin van de Brussel Ibis Verordening.

17. In ondergeschikte orde verzoeken appellanten vast te stellen dat er aanhangigheid bestaat met de procedure voor de rechtbank te Amsterdam (thans in graad van beroep) waarin de bevoegdheid van de Nederlandse rechter vaststaat zodat de Belgische rechtbanken internationaal onbevoegd zijn om zich uit te spreken over de inbreukvordering van Capri Sun ten aanzien van appellanten. Appellanten baseren zich op artikel 29.1 en 29.3 Brussel Ibis Verordening.

Het hof oordeelt als volgt.

Opdat er van aanhangigheid sprake kan zijn, is er identiteit van partijen, eenzelfde onderwerp en eenzelfde oorzaak vereist.

Er is geen identiteit van partijen. Tropicalia en Agrozumos zijn geen partij in het geding voor de Nederlandse rechter. Ook is het onderwerp, in de zin van het doel van de vordering (HvJ (EU), 6 december 1994, Taty, C-409/92, EU:C:1994:400, punt 37), niet hetzelfde: het doel in huidige procedure is een stakingsbevel te horen opleggen aan Tropicalia en Agrozumos, terwijl in de Nederlandse procedure het doel van de vordering erin bestaat een stakingsbevel te horen opleggen aan Riha. Indien de Belgische rechter zich onbevoegd verklaart voor de inbreukvordering tegen Tropicalia en Agrozumos, zal er nooit een



3740

stakingsbevel kunnen worden opgelegd aan deze partijen aangezien de Nederlandse rechter hiervoor niet gevat is.

Bijgevolg kan, zonder dat de derde voorwaarde, betreffende eenzelfde oorzaak, moet worden onderzocht, worden geconcludeerd dat er, bij gebreke van de identiteit van partijen en eenzelfde onderwerp, geen situatie van aanhangigheid in de zin van artikel 29 Brussel *lbis* Verordening is.

18. In meer ondergeschikte orde vorderen appellanten in toepassing van artikel 30 Brussel *lbis* Verordening de behandeling van deze zaak aan te houden tot wanneer een definitieve uitspraak ten gronde van het Gerechtshof te Amsterdam is tussengekomen inzake de geldigheid van het door Capri Sun ingeroepen Benelux-deel van het internationale vormmerk met nummer 677879.

Het hof overweegt als volgt.

Artikel 4.6 BVIE voorziet niet in dergelijke mogelijkheid van aanhouden bij samenhang zodat artikel 30 Brussel *lbis* Verordening kan worden ingeroepen.

Laatstgenoemd artikel bepaalt dat, wanneer samenhangende vorderingen aanhangig zijn voor gerechten van verschillende lidstaten, het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraak kan aanhouden.

Samenhangend zijn vorderingen waartussen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

Deze bepaling heeft tot doel tegenstrijdige uitspraken te voorkomen en aldus een goede rechtsbedeling binnen de Unie te verzekeren. Het begrip "samenhang" moet autonoom worden uitgelegd en deze uitlegging moet ruim zijn en alle gevallen omvatten waarin er gevaar voor tegenstrijdige uitspraken bestaat, ook al kunnen de uitspraken afzonderlijk ten uitvoer worden gelegd en sluiten de rechtsgevolgen ervan elkaar niet uit (HvJ (EU), 6 december 1994, Taty, C-409/92, EU:C:1994:400, punt 52-53).

Vereist is dat in beide processen een gemeenschappelijke rechtsvraag dient te worden beoordeeld, zonder dat er noodzakelijk identiteit van partijen en onderwerp bestaat (M.



3741

Pertegas Sender, "Aanhangigheid, samenhang en voorlopige maatregelen", in *Europese IPR-verdragen*, H. Van Houtte en M. Pertegas Sender, Leuven, Acco, 1997, nr. 4.25, p. 125).

Riha, Tropicalia en Agrozumos behoren allen tot dezelfde Riha-groep.

De inbreukvorderingen door Capri Sun ingesteld tegen Tropicalia en Agrozumos in België en tegen Riha in Nederland vinden hun grondslag in gelijkaardige beweerdelijk inbreukmakende handelingen, met name de aanbieder van beweerdelijk inbreukmakende stazakjes onder een private label, waarbij inbreuk op hetzelfde Benelux-deel van het internationale vormmerk wordt aangevoerd.

De tegenvordering van Tropicalia en Agrozumos in de Belgische procedure en de tegenvordering van Riha in de Nederlandse procedure betreffen hetzelfde onderwerp, met name de nietigverklaring van het Benelux-deel van het internationale vormmerk 677879, waarbij dezelfde gronden van nietigheid worden aangevoerd (onder meer, de technische bepaaldheid van het merk en de nietigheid op basis van artikel 2.1 BVIE).

Het is dus mogelijk dat binnen eenzelfde groep commercialisatie van de betrokken stazakjes in het Benelux-gebied tegelijk wel en niet toegelaten is, indien de Belgische en de Nederlandse rechter een verschillende beslissing nemen.

Zowel de procedure in België als in Nederland betreft een vordering tot staking.

Het hof is dan ook van oordeel dat het passend voorkomt zijn uitspraak aan te houden totdat er een definitieve uitspraak ten gronde is tussengekomen van het Gerechtshof te Amsterdam inzake de geldigheid van het door Capri Sun ingeroepen Benelux-deel van het internationale vormmerk met nummer 677879, zoals gevorderd door appellanten.

19. Anders dan appellanten vorderen in randnummer 39 van hun syntheseconclusie in hoger beroep, is er geen rechtsgrond om de bestreden beslissing reeds teniet te doen, behoudens wat de bevoegdheid van de Belgische rechter over de vordering op agressieve tussenkomst van Riha betreft.

De beslissing tot opschorting wegens samenhang is facultatief en de eerste rechter heeft op dit vlak anders geoordeeld, hetgeen mogelijk is. Het hof beslist dat er wel reden tot aanhouden van de behandeling van de zaak is wegens samenhang, zodat het hof haar uitspraak aanhoudt.



3742

Evenmin dient er gevolg te worden gegeven aan het verzoek van Capri Sun om de vordering gesteund op de oneerlijke mededinging en de verwarringstichtende marktpraktijken te behandelen. Het door de eerste rechter opgelegde stakingsbevel blijft voorlopig overeind.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep van appellanten ontvankelijk,

Verklaart zich onbevoegd om uitspraak te doen over de vordering op agressieve tussenkomst van Riha tot nietigverklaring van het Benelux-deel van het internationale vormmerk 677879, en hervormt het bestreden vonnis op dit punt,

Houdt voor het overige zijn uitspraak aan totdat er een definitieve uitspraak ten gronde is tussengekomen van het Gerechtshof te Amsterdam inzake de geldigheid van het door Capri Sun ingeroepen Benelux-deel van het internationale vormmerk met nummer 677879,

Houdt de uitspraak over de kosten aan.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 21 november 2017 waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIJER

Kaatje BATSELIJER

Catharina VAN SANTVLIET

Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.

Els HERREGODTS

Bruno LYBEER



Eensluidend verklaarde kopie

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

art. Bericht

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

Brussel, 30-11-2017




B. VANDERGUCHT
Griffier

01-000000983148