



036897

Repertoriumnummer 2014/10782
Datum van uitspraak 22 december 2014
Rolnummer 2011/AR/2503

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Tussenarrest
- Heropening debatten

*intellectuele
eigendom*

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

eerste kamer
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00000061945-0001-0017-01-01-1



036898

2011/AR/2503

1. | restauranthouder,

2

appellanten,

ter terechtzitting van 27 oktober 2014 zijn beiden verschenen in persoon en werden bijgestaan door mr. Tom Peeters, advocaat te 2000 Antwerpen, Leopoldplaats 10 (ref.: TP1122001/TP/TP) en ter terechtzitting van 3 november 2014 zijn beiden noch verschenen in persoon, noch vertegenwoordigd door een advocaat;

tegen het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 29 maart 2011, zetelend zoals in kort geding, bij toepassing van artikel 2 en 3 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, aldaar gekend onder nr. A.R. A/10/11148;

tegen:

1. **BVBA DOLCE PUBLISHING**, voorheen BVBA ARKA-SOFT, met handelsbenaming "FAME MAGAZINE", met vennootschapszetel gevestigd te 1030 Brussel, Jean Jaurèslaan 32 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0445.572.864;
- 2.

geïntimeerden,

ter terechtzitting van 27 oktober 2014 werden beide vertegenwoordigd door mr. Valérie Schippers, advocaat te 1000 Brussel, Dansaertstraat 92 (ref.: 4410038/VS) en ter terechtzitting van 3 november 2014 zijn beide verschenen noch in persoon, noch vertegenwoordigd door een advocaat;

* * * * *

1. Wat de feitelijke achtergrond en het procesverloop in het verleden betreft, verwijst het hof naar zijn tussenarrest van 19 mei 2014.

PAGE 01-00000061945-0002-0017-01-01-4



036890

2. In uitvoering van dat tussenarrest hebben beide partijen aanvullend geconcludeerd omtrent het voorwerp van de bevolen heropening van de debatten.

3. In hun op 15 september 2014 ter griffie neergelegde "hernemende conclusie na tussenarrest in hoger beroep" vorderen de appellanten:

*"Het hoger beroep van concludanten toelaatbaar en gegrond te verklaren,
Dientengevolge het oorspronkelijke vonnis te niet te doen en opnieuw rechtdoende;*

1.

De vorderingen van oorspronkelijke eiseres op hoofdeis ongegrond te verklaren;

De vorderingen van vrijwillig tussenkomende partij mevrouw _____ niet ontvankelijk te verklaren en niet gegrond; Dienvolgens hen ervan af te wijzen en deze vorderingen volledig af te wijzen in al hun onderdelen;

2.

De vorderingen van appellanten ontvankelijk en gegrond te verklaren;

1. Auteursrecht

1. Te zeggen voor recht dat het auteursrecht op de door concludanten aangeleverde reportages, foto's, logo's, lay outs en vormgeving die samengevoegd het concept FAME vormen, overeenkomstig artikel 1 van de Auteurswet berust in hoofde van concludanten;

In het bijzonder te zeggen voor recht dat de auteursrechten op de onder stuk 7 tot en met 12 ondergebrachte foto's, logo's, artikels, bonnen en dergelijke meer in hoofde van concludanten berusten, waaronder ook het LOGO FAME:



In het bijzonder te zeggen voor recht dat er in hoofde van BVBA ARKA-SOFT en vrijwillig tussenkomende partij mevrouw _____ sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van concludanten;

2. Te zeggen voor recht dat het auteursrecht op de door concludanten gemaakte reportages, foto's, logo's, lay outs en vormgeving die samengevoegd het magazine PASSION HOLDS IMPRESSIONS vormen, overeenkomstig artikel 1 van de Auteurswet berust in hoofde van concludanten;

PAGE 01-00000061945-0003-0017-01-01-4



036990

In het bijzonder te oordelen dat de volgende elementen die in hun samenstelling leiden tot een origineel geheel: de combinatie van de gekozen lettertypes (MYRIAD PRO light en MYRIAD PRO light italic voor de teksten, MYRIAD PRO light Condensed en MYRIAD PRO Condensed en MYRIAD PRO Regular voor de titels), de gemaakte originele opmaak en schikkingen, de gebruikte kleuren, de paginanummering, de geschreven artikels en de gemaakte foto reportages, de omslag van het magazine (witte achtergrond met vanboven een goudkleurige print PASSION HOLDS IMPRESSIONS, centraal een foto van een gerecht en onderaan links van het midden een goudkleurig blokje waarin het nummer van de uitgave in het wit is uitgesneden)

Te zeggen voor recht dat er in hoofde van BVBA ARKA-SOFT en vrijwillig tussenkomende partij mevrouw _____ sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van concludanten door het gebruik en de commerciële exploitatie van de door concludanten ontworpen zaken op de website www.famemagazine.be en in het magazine DOLCE.

Te oordelen dat het gebruik van "de Vliegende schotel", "de Groene Zeebes" en "geïntegreerde inductietechnologie" en de artikels en foto's met betrekking tot "Crispy FRENS/FRIES" geen auteursrechtelijke inbreuk uitmaakt in hoofde van concludanten;

4. Wetboek van Econmoisch recht en artikel 1382 BW

In hoofde van beide appellanten;

In het bijzonder te zeggen dat het magazine DOLCE duidelijk een slaafse kopie is van het door concludante uitgebrachte magazine PHI doordat men dezelfde lettertypes, dezelfde opmaak, dezelfde paginanummering, dezelfde omslag, dezelfde look en lay out kopieert en dezelfde reportages gebruikt, waarbij de reeds bestaande reportages worden nagebootst zodat het blad bij een gemiddeld publiek verwarring sticht, minstens in hoofde van concludanten schade berokkent;

Te zeggen dat deze gedragingen een inbreuk uitmaken op de art. VI, 98, 104, 105 e.a. van het Wetboek Econ. Recht

Te zeggen voor recht dat er in hoofde van BVBA ARKA-SOFT en vrijwillig tussenkomende partij mevrouw _____ sprake is van verboden of oneerlijke marktpraktijken in de zin van het Wetboek econ. Recht en artikel 1382 BW aangezien BVBA ARKA-SOFT en mevrouw _____ onrechtmatig gebruik maken van de door concludanten aangeleverde reportages, foto's, logo's, lay outs en vormgeving zowel op de website www.famemagazine.be als in het magazine DOLCE, zodat er sprake is van onrechtmatig kopiëren met verwarringstichting, minstens aanhaking of parasitaire mededinging;

PAGE 01-00000061945-0004-0017-01-01-4



036001

4.BVIE

In hoofde van eerste conluent :

Te oordelen dat het depot van het BENELUX merk FAME door de heer _____ dd. 29 oktober 2010 met inschrijvingsnummer 0890060 en depotnummer 1212784 in de klassen 16, 38, 41 en 43 rechtmatig is;

Om overeenkomstig artikel 2.20 BVIE BVBA ARKA-SOFT en vrijwillig tussenkomende partij mevrouw _____ te verbieden verder gebruik te maken van het aan dat van conluenten identieke minstens overeenstemmende BENELUX woordmerk FAME met inschrijvingsnummer 0892244 en depot nummer 1214080 en in elk geval van het inbreukmakende logo DOLCE:

DOLCE
PASSIEVOORIN BELGISCHE GASTRONOMIE

In hoofde van beide conluenten:

Om overeenkomstig artikel 2.28 BVIE te zeggen voor recht dat de registratie in het BENELUX merken register dd. 18 november 2010 door DOLCE PUBLISHING BVBA van het woordmerk FAME met inschrijvingsnummer 0892244 en depot nummer 1214080 te kwader trouw geschiedde en nietig is, en de schrapping ervan te bevelen.

In elk geval om overeenkomstig artikel 2.28 te zeggen voor recht dat de rechtspersoon BVBA DOLCE PUBLISHING op geen enkele wijze kan aantonen dat zij voor dit woordmerk FAME met inschrijvingsnummer 0892244 en depot nummer 1214080 over ook maar enig belang beschikt om als tweede tot registratie van dit teken over te gaan, dienvolgens de nietigheid uit te spreken en de schrapping ervan te bevelen;

5.Staking en dwangsom

Te oordelen dat er in hoofde van conluenten geen sprake is van verboden of oneerlijke marktpraktijken,

Om overeenkomstig artikel 86 ter van de Auteurswet en artikel artikel 95 e.v. van de Wet van 6 april 2010 en artikel 2.20 tot en met 2.22 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom de onmiddellijke staking te bevelen van elk wederrechtelijke gebruik door BVBA ARKA-SOFT en vrijwillig tussenkomende partij mevrouw _____ van al deze zaken binnen 24u na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 1.000 € per inbreuk en per dag vertraging;



Dienvolgens in hoofde van ARKA-SOFT en vrijwillig tussenkomende partij sta-
king te bevelen van

- elk gebruik, op welke wijze ook, van de door concludenten geleverde zaken;
- het wederrechtelijk gebruik van het door concludenten geregistreerde merk;
- het wederrechtelijk gebruik van de handelsnaam FAME;
- de wederrechtelijke publicatie van het magazine FAME MAGAZINE;
- de domeinnaam www.famemagazine.be;
- de verspreiding van DOLCE magazine;
- het inbreukmakende logo DOLCE;

6. Vergoeding wegens tergend en roekeloos geding, herstel en kosten

Geïntimeerden te veroordelen tot betaling aan concludenten van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding, ex aequo et bono begroot op 5.000 €;

Een samenvatting van de beslissing op kosten van BVBA ARKA-SOFT en vrijwillig tussenkomende partij mevrouw _____ te laten publiceren op de wijze die het Hof passend acht; Appellante verzoeken het Hof tenslotte om de BVBA ARKA-SOFT en vrijwillig tussenkomende partij mevrouw _____ te veroordelen tot al de kosten van het geding, inbegrepen de kosten van het verzoekschrift hoger beroep en tot de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 5.000,00 EUR per aanleg in hoofde van de heer _____ en 5.000,00 EUR per aanleg in hoofde van mevrouw _____ ;”

4. Bij hun op 14 juli 2014 ter griffie neergelegde “besluiten na tussenarrest” vragen de geïntimeerden:

“Het hoger beroep namens appellanten ongegrond te verklaren ;

Akte te nemen van het incidenteel hoger beroep namens concludenten ;

De vorderingen namens appellanten onontvankelijk te verklaren op grond van artikel 2.19 BVIE ;

De vorderingen namens concludenten ontvankelijk en gegrond te verklaren ;

Dienvolgens, het vonnis a quo te hervormen in de mate zoals hierna bepaald :

Het bestaan vast te stellen van de verboden oneerlijke marktpraktijken in de zin van artikel 95 e.v. van de Wet van 6 april 2010 door dhr. _____ en mevr. _____ en te zeggen voor recht dat het gebruik door dhr. _____ en mevr. _____ van het concept FAME (zoals dit op 21.10.2010 bij het Depot van SABAM werd neergelegd) en DOLCE, de handelsnaam FAME MAGAZINE en van de domeinnaam www.famemagazine.be onrechtmatig is ;



036903

De staking te bevelen van het wederrechtelijke gebruik en van de wederrechtelijke publicatie van het tijdschrift FAME MAGAZINE, de handelsbenaming FAME MAGAZINE, de domeinnaam www.famemagazine.be en het concept FAME en DOLCE evenals van ieder onderdeel van het concept FAME en DOLCE binnen 24u na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 1.000 € per dag vertraging ;

Daarenboven appellanten het verbod op te leggen contact op te nemen, persoonlijk zij het door middel van enig communicatiemiddel, met de contactpersonen van concluanten, met name doch niet uitsluitend ISPC, Flexfood, Uniglobe, Winewise, Belberry, Creme de la creme, Didess, Ali Import, Viva Sara en Le Nouveau chef, Dulle Truffelimpor, San Pelligrino teneinde een mogelijke samenwerking te bekomen in het kader van het uitgeven van een culinair tijdschrift, binnen 24u na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 1.000 € per dag vertraging ;

Te zeggen voor recht dat het depot dd. 29.10.2010 en de registratie dd. 04.11.2010 van het merk FAME door dhr. _____ en/of mevr. _____ wederrechtelijk is ;

De nietigheid van het depot dd. 29.10.2010 en de registratie dd. 04.11.2010 van het merk FAME door dhr. _____ en/of mevr. _____ in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom uit te spreken en de schrapping ervan te bevelen binnen 24u na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 1.000 € per dag vertraging ;

In ondergeschikte orde, te zeggen voor recht dat het auteursrecht van het concept FAME en DOLCE in al haar bestanddelen overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 30 juni 1994 berust in hoofde van concluanten ;

Overeenkomstig artikel 86ter van de Wet van 30 juni 1994 en artikel 2.20 e.v. BVIE de onmiddellijke staking te bevelen van elk wederrechtelijke gebruik en van de wederrechtelijke publicatie van het tijdschrift FAME MAGAZINE, de handelsbenaming FAME MAGAZINE, de domeinnaam www.famemagazine.be en het concept FAME en DOLCE evenals van ieder onderdeel van het concept FAME en DOLCE binnen 24u na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 1.000 € per dag vertraging ;

Overeenkomstig artikel 86ter van de Wet van 30 juni 1994 en artikel 2.20 e.v. BVIE de onmiddellijke staking te bevelen van de verspreiding door appellanten van PHI magazine binnen 24u na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 1.000 € per dag vertraging ;

Overeenkomstig artikel 86bis van de Wet van 30 juni 1994 appellanten te veroordelen tot betaling aan concluanten van een schadevergoeding van 1 € provisioneel, begroot op het provisionele bedrag van 100.000 € ;



036904

Een samenvatting van de beslissing op kosten van appellanten te laten publiceren op de wijze die de Rechtbank passend acht ;

Appellanten te veroordelen tot betaling aan conluanten van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding die ex aequo et bono begroot kan worden op 5.000 € ;

Appellanten bovendien te veroordelen tot al de kosten van het geding, inbegrepen de basisrechtsplegingsvergoeding, voorlopig begroot op 5.000 € ; Indien de Rechtbank van oordeel is dat een cumul tussen de schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding met de basisrechtsplegingsvergoeding niet aangewezen is, minstens een verhoogde rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 10.000 € toe te kennen ;

Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling."

5. Beoordeling

A. Aangaande de vorderingen van de geïntimeerden

A.1. De vorderingen van de geïntimeerden, voor zover gebaseerd op het merkenrecht

5.1. Krachtens artikel 2.2 Benelux-verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna het BVIE, wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).

5.2. Uit de thans door de geïntimeerden voorgelegde stukken blijkt dat zij enkel met betrekking tot het woordmerk FAME beschikken over een inschrijving van dat merk. Die inschrijving dateert van 14 december 2010 (nummer 0892244) en geldt voor de klassen 16, 35 en 41. De houder is de BVBA Arka-Soft, Jean Jaurèsaan 32, 1030 Brussel, met ondernemingsnummer BE 0445.572.864. De geïntimeerden tonen aan dat door die vennootschap op 3 april 2012 werd overgegaan tot een naamswijziging in Dolce Publishing. De eerste geïntimeerde bewijst bijgevolg titularis te zijn van het betrokken woordmerk FAME.

5.3. Dergelijk bewijs ontbreekt ten aanzien van alle overige door de geïntimeerden ingeroepen merken. Uit de voorgelegde stukken blijkt:

- dat het beeldmerk FAME toebehoort aan de NV VDK Travel, Grote Markt 38, 1800 Vilvoorde, geen partij inzake;



036905

het feit dat de tweede geïntimeerde samenwerkt met laatstgenoemde vennootschap, is irrelevant; de betrokken vennootschap is een afzonderlijke rechtspersoon, wel te onderscheiden van de tweede geïntimeerde;

- dat het woord- en beeldmerk Food Academy toebehoort aan de NV Dolce Far Tutto, Napoleonkaai 49, 2000 Antwerpen, geen partij inzake;

het feit dat de tweede geïntimeerde hoofdaandeelhoudster is van laatstgenoemde vennootschap, doet niets ter zake; de betrokken vennootschap is een afzonderlijke rechtspersoon, wel te onderscheiden van de tweede geïntimeerde;

- dat het woordmerk DOLCE op 10 juni 2011 werd ingeschreven door de BVBA Sharkin Invest, Abelendreef 11, 8300 Knokke-Heist, geen partij inzake;

in dit verband laat de eerste geïntimeerde weliswaar gelden dat het woordmerk DOLCE haar op 26 juli 2012 zou overgedragen zijn door de BVBA Sharkin Invest; maar, krachtens artikel 2.33 BVIE kan de overdracht of andere overgang of de licentie niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten; van de inschrijving van een dergelijk depot wordt geen bewijs voorgelegd; de overdracht van het woordmerk DOLCE aan de eerste geïntimeerde is bijgevolg niet tegenstelbaar aan de appellanten.

5.4. Wat betreft het woordmerk FAME, het enige waarvan de eerste geïntimeerde bewijst dat zij daarvan titularis is ingevolge de inschrijving daarvan op 14 december 2010, moet worden vastgesteld dat er een inschrijving is van een vroegere datum. Op 29 oktober 2010 werd door de eerste appellant overgegaan tot het depot van het woord- en beeldmerk "FAME. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie belge" dat dientengevolge werd ingeschreven voor de klassen 16, 38, 41 en 43 (nummer B 0890060). Dat verklaart trouwens waarom de oppositie die op 20 december 2010 door de BVBA Arka-Soft voornoemd tegen dat vroegere merkdepot van de eerste appellant werd gedaan, niet ontvankelijk werd verklaard.

De geïntimeerden laten gelden dat, ondanks het hierboven bedoelde depot van 29 oktober 2010, de eerste appellant geen recht verkregen heeft op het woordmerk FAME. Zij beroepen zich daarbij op artikel 2.4.f BVIE.

Bij artikel 2.4.f BVIE wordt voorgeschreven:

"Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

...

PAGE 01-00000061945-0009-0017-01-01-4



036906

f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

1°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

2°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot de derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied;

...".

De geïntimeerden, die daarvan de bewijslast dragen, blijven in gebreke een afdoende bewijsvoering te doen van hun bewering dat hier zou zijn voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van die verdragsbepaling. Uit niets blijkt dat de geïntimeerden of één onder hen binnen de laatste drie jaren voorafgaand aan 29 oktober 2010 (datum van depot door de eerste appelland) een (aan het door de eerste appelland gedeponeerde merk) overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze zouden hebben gebruikt, binnen of buiten het Benelux-gebied, laat staan dat de eerste appelland dat zou geweten hebben of behoorde te weten op het ogenblik waarop hij tot zijn depot is overgegaan. De stavingsstukken die de geïntimeerden voorleggen, bewijzen het tegendeel niet: ofwel betreffen die stukken een gebruik door van de geïntimeerden te onderscheiden personen, ofwel dateren ze van na 29 oktober 2010, ofwel tonen zij geen weten of behoren te weten op dat ogenblik aan in hoofde van de eerste appelland. Anders dan de eerste rechter is het hof van oordeel dat het feit dat eind 2009 tussen partijen onderhandelingen aangevat werden omtrent een mogelijke samenwerking inzake de uitgave van een gastronomisch tijdschrift, onderhandelingen waarvan niet blijkt dat zij ooit tot een overeenkomst hebben geleid, daaraan niets verandert.

Aangezien de inschrijving van het woordmerk FAME door de eerste geïntimeerde dateert van een latere datum dan de inschrijving van datzelfde merk door de eerste appelland, kan de eerste geïntimeerde uit haar inschrijving geen rechten putten tegenover de eerste appelland. Zijn inschrijving komt in rangorde immers vóór die van de eerste geïntimeerde. Krachtens artikel 2.28.3.a BVIE roept de eerste appelland terecht de nietigheid van de latere merk-inschrijving door de eerste geïntimeerde (daarover verder meer) in.

5.5. Slotsom van wat voorafgaat is dat de geïntimeerden, ten aanzien van geen van de door hen ingeroepen merken, merkenrechtelijk bescherming kunnen inroepen. De vorderingen van de geïntimeerden, voor zover gebaseerd op het merkenrecht, zijn ongegrond.



036907

A.2. De vorderingen van de geïntimeerden, voor zover gebaseerd op andere rechten (auteursrecht, handelsnaam, domeinnaam, oneerlijke handelspraktijken) dan het merkenrecht

5.6. Krachtens artikel 2.19 BVIE wordt bepaald:

“1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.

3. De bepalingen van deze titel laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken”.

5.7. De geïntimeerden beweren noch bewijzen dat zij houder zouden zijn van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

5.8. Artikel 2 BVIE luidt als volgt:

“1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stemfels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

...”

Voor alle door hen aangehaalde tekens die als merken in de zin van de hierboven geciteerde verdragsbepaling worden beschouwd (FAME, Food Academy en DOLCE), blijven de geïntimeerden in gebreke een afdoende bewijsvoering te doen van een inschrijving van het door hen of één van hen gedeponeerde merk. Daaruit volgt dat de geïntimeerden voor die tekens in rechte geen bescherming kunnen inroepen, ongeacht de aangevoerde rechtsgrond. De vorderingen van de geïntimeerden in verband met die tekens, voor zover gebaseerd op andere rechten dan het merkenrecht, zijn niet ontvankelijk.

5.9. Voor zover de geïntimeerden zich menen te kunnen beroepen op intellectuele eigendomsrechten inzake iets anders dan op de voormelde tekens die als merken in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2 BVIE worden beschouwd, kunnen zij in rechte wel nog bescherming van die rechten vragen. Of en, in bevestigend geval, in welke mate de geïntimeerden hier nog dergelijke vorderingen stellen, blijft onduidelijk. Vandaar dat de geïntimeerden worden uit-



036908

genodigd hun conclusies op dit punt te actualiseren door, rekening houdende met hetgeen reeds wordt beslist bij onderhavig arrest en met voorlegging van de vereiste stavingsstukken, klaar en duidelijk aan te duiden:

- voor welke zaken (andere dan de voormelde tekens die als merken worden beschouwd) precies zij nog bescherming vragen;
- welke bescherming precies zij beogen te bekomen, rekening houdende met het feit dat zij hier een vordering tot staking hebben gesteld zoals bedoeld bij de ter zake toepasselijke (oude) Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, thans Boek XVII, titel I, Wetboek van Economisch recht (en de daaruit voortvloeiende beperkte bevoegdheid van de geadieerde voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelende in kort geding, en meer bepaald zijn gebrek aan bevoegdheid om uitspraak te doen over de maatregelen tot herstel van de schade, alsook over beweerde inbreuken op het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken);
- op welke rechtsgronden zij menen dat die bescherming kan worden verkregen voor elk van de opgegeven zaken.

B. Aangaande de tegenvorderingen van de appellanten

B.1. De tegenvorderingen van de appellanten, voor zover gebaseerd op het merkenrecht

5.10. Uit wat voorafgaat volgt dat de eerste appellant de rechtmatige houder is van het woord- en beeldmerk "FAME. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie belge", dit ingevolge het depot daarvan op 29 oktober 2010 voor de klassen 16, 38, 41 en 43.

5.11. Artikel 3, §2 van de hierboven bedoelde Wet van 6 april 2010 luidt:

"§ 1. De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt bovendien het bestaan vast en beveelt de staking van elke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, met uitzondering van het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken.

...

§ 3. De voorzitter kan, wanneer hij de staking beveelt, maatregelen bevelen zoals bepaald in de wet betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht, voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of de gevolgen ervan, met uitzondering van de maatregelen tot herstel van de schade die door deze inbreuk wordt berekkend.

...".



036909

Krachtens artikel 2.20.1 BVIE geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht en kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden, onder meer wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, alsook wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Artikel 2.20.2 BVIE voegt daaraan toe dat voor de toepassing van lid 1 onder gebruik van een merk of overeenstemmend teken met name wordt verstaan, het aanbrenge van het teken op de waren of hun verpakking, alsook het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het verrichten van diensten onder het teken, en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame.

Uit de voorgelegde stukken blijkt dat de geïntimeerden zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan miskennis van de rechten van de eerste appellante op het woord- en beeldmerk "FAME. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie belge". Dit onder meer bij de publicatie van de magazines FAME MAGAZINE en DOLCE MAGAZINE, in briefwisseling en op drukwerk, op de websites www.fame.magazine en www.dolce.magazine, ... Telkens wordt daarbij door de geïntimeerden of één onder hen een teken gebruikt dat minstens overeenstemt met het aan de eerste appellante toebehorende woord- en beeldmerk waarvan sprake en dat in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met dat merk. Dat geldt in het bijzonder voor het gebruik door de geïntimeerden of één onder hen van de tekens FAME, Fame Magazine, DOLCE, Dolce Magazine, en "DOLCE. Passie voor de Belgische gastronomie".

Bijgevolg wordt de staking bevolen van elk wederrechtelijk gebruik door de geïntimeerden van het woord- en beeldmerk "FAME. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie belge", dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 EUR per vastgestelde overtreding na de betekening van onderhavig arrest.

Op de vordering van de appellanten om, bij toepassing van artikel 2.22.7 BVIE, een samenvatting van dit arrest op kosten van de geïntimeerden te laten publiceren "op de wijze die het Hof passend acht", wordt niet ingegaan. Daartoe bestaat hier geen aanleiding.

5.12. Bij artikel 3, §4 van de hierboven bedoelde Wet van 6 april 2010 wordt voorgeschreven:

"Wanneer het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht, in België beschermd door een depot of een inschrijving, wordt ingeroepen ter ondersteuning van een vordering op grond van § 1, of als verweer tegen deze vordering, en wanneer de voorzitter van de rechtbank



vaststelt dat dit recht, dit depot of deze inschrijving nietig is of vervallen, spreekt hij deze nietigheid of dit verval uit en beveelt hij de schrapping van het depot of van de inschrijving in de desbetreffende registers, overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht.

In afwijking van artikel 118, tweede lid, van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, wordt het uitvoerbaar karakter van de in het eerste lid bedoelde beslissing tot nietigheid of verval geregeld overeenkomstig de bepalingen betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht”.

Ter ondersteuning van hun stakingsvordering beroepen de geïntimeerden zich op de inschrijving van het door de eerste geïntimeerde gedeponeerde woordmerk FAME. Krachtens artikel 2.28.3.a BVIE roepen de appellanten terecht de nietigheid in van de inschrijving van dat woordmerk, waarvan het depot in rangorde na het depot van het overeenstemmend merk van de eerste appellant komt. Bijgevolg wordt de nietigheid van die inschrijving uitgesproken en de schrapping ervan in de desbetreffende registers bevolen.

B.2. De tegenvorderingen van de appellanten, voor zover gebaseerd op andere rechten (auteursrecht, handelsnaam, domeinnaam, oneerlijke handelspraktijken) dan het merkenrecht

5.13. Voor zover de appellanten bescherming vragen van het aan de eerste appellant toebehorende woord- en beeldmerk “FAME. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie belge”, kan die vordering, voor zover gebaseerd op andere rechten dan het merkenrecht, tot geen andere of meerdere resultaten leiden. Daarop wordt dan ook niet verder ingegaan.

5.14. Voor zover de appellanten zich menen te kunnen beroepen op intellectuele eigendomsrechten inzake iets anders dan op het voormelde teken (“FAME. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie belge”) dat als merk in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2 BVIE wordt beschouwd, kunnen ook zij in rechte nog bescherming van die rechten vragen. Of en, in bevestigend geval, in welke mate de appellanten nog dergelijke vorderingen stellen, blijft al evenzeer onduidelijk. Vandaar dat ook de appellanten worden uitgenodigd hun conclusies op dit punt te actualiseren door, rekening houdende met hetgeen reeds wordt beslist bij onderhavig arrest en met voorlegging van de vereiste stavingsstukken, klaar en duidelijk aan te duiden:

- voor welke zaken (andere dan het voormelde teken dat als merk wordt beschouwd) precies zij nog bescherming vragen;
- welke bescherming precies zij beogen te bekomen, rekening houdende met het feit dat zij hier een tegenvordering tot staking hebben gesteld zoals bedoeld bij de Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, thans Boek XVII, titel I, Wetboek van Economisch recht (en de daaruit voortvloeiende beperkte



036914

bevoegdheid van de geadieerde voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelende in kort geding, en meer bepaald zijn gebrek aan bevoegdheid om uitspraak te doen over de maatregelen tot herstel van de schade, alsook over beweerde inbreuken op het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken);

- op welke rechtsgronden zij menen dat die bescherming kan worden verkregen voor elk van de opgegeven zaken.

* * * * *

5.15. Alvorens nader te oordelen, worden de debatten ambtshalve heropend in verband met wat hierboven onder de nummers 5.9 en 5.14 wordt gezegd.

6. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof:

- werkt het tussenarrest van 19 mei 2014 verder uit;
- verklaart het hoger beroep van de appellanten alvast gegrond als volgt:
- hervormt het bestreden vonnis;
- oordeelt opnieuw;

verklaart de vorderingen van de geïntimeerden, voor zover zij verband houden met de tekens FAME, Food Academy en DOLCE die als merken in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2 BVIE worden beschouwd en in de mate waarin zij gebaseerd zijn op andere rechten dan het merkenrecht, niet ontvankelijk;

verklaart de vorderingen van de geïntimeerden, voor zover zij verband houden met de voormelde tekens die als merken in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2 BVIE worden beschouwd en in de mate waarin zij gebaseerd zijn op het merkenrecht, ontvankelijk, maar ongegrond;

verklaart de tegenvorderingen van de appellanten, voor zover zij verband houden met het teken "FAME. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie bel-



036912

ge" dat als merk in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2 BVIE wordt beschouwd en in de mate waarin zij gebaseerd zijn op het merkenrecht, ontvankelijk en gegrond als volgt:

stelt het bestaan vast van inbreuken door de geïntimeerden op het woord- en beeldmerk "FAME. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie belge", waarvan de eerste appellant de rechtmatige houder is, door het herhaalde gebruik van de tekens FAME, Fame Magazine, DOLCE, Dolce Magazine, en "DOLCE. Passie voor de Belgische gastronomie" bij de publicatie van de magazines FAME MAGAZINE en DOLCE MAGAZINE, in briefwisseling en op drukwerk, op de websites www.famemagazine.be en www.dolcemagazine.be, ...;

beveelt de staking van elk wederrechtelijk gebruik door de geïntimeerden van het woord- en beeldmerk "FAME. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie belge", dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 EUR per vastgestelde overtreding na de betekening van onderhavig arrest;

spreekt de nietigheid uit van het woordmerk FAME, waarvan de eerste geïntimeerde inroept dat zij daarvan titularis is ingevolge de inschrijving daarvan op 14 december 2010, en beveelt de schrapping ervan in de desbetreffende registers;

- en, alvorens nader te oordelen, heropent ambtshalve de debatten in verband met wat hierboven onder de nummers 5.9 en 5.14 wordt gezegd;

verzoekt de partijen om hun schriftelijke opmerkingen dienaangaande onderling te wisselen én ter griffie neer te leggen binnen de hiernavolgende termijnen:

- **de geïntimeerden:** uiterlijk op **30 januari 2015**
- **de appellanten:** uiterlijk op **2 maart 2015**
- zegt voor recht dat de partijen over dat onderwerp zullen worden gehoord op de zitting van **20 APRIL 2015 om 11.00 uur** (voorzien pleitduur: 60 minuten);
- houdt de beslissing omtrent de gedingkosten aan.

PAGE 01-00000061945-0016-0017-01-01-4



036913

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **TWEEËNTWINTIG DECEMBER TWEE-**
DUIZEND VEERTIEN doër:

M. BLEYENBERGH

raadsheer, dd. voorzitter

B. CATTOIR

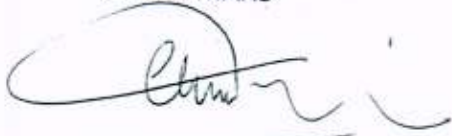
raadsheer

R. LYEN

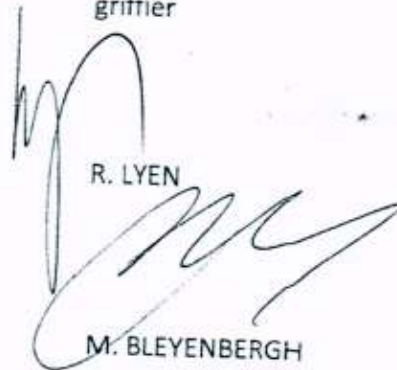
raadsheer

G. VELTMANS

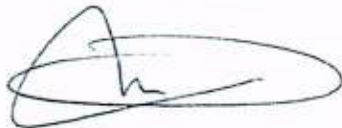
griffier



G. VELTMANS



R. LYEN



B. CATTOIR

M. BLEYENBERGH



Bestemd voor bestuurlijke inlichting.
Vrij van griffierecht.
Voor eensluidende kopie afgeleverd
aan **FOD Economie**
Antwerpen, de **24 DEC 2014**

*Dienst intellectuele
eigendoms*



Mevr. Veerle Vriens
Griffier-hoofd van dienst