

+ 1 FOD Ec 3

# Openbare terechtzitting van 23 mei 2013 Vijfde Kamer

nr. A/12/00377

Rep. nr. 3711

De rechtbank van koophandel te Gent, Vijfde Kamer, heeft volgend vonnis verleend inzake van :

**NV METATECTA**; met ondernemingsnummer 0462.564.096, met vennootschapszetel gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24 c; voor wie als raadsman optreedt, Meester Lievens loco Meester Jan Truyts, advocaat te Brussel;

**eiseres op hoofdeis;  
verweerster op tegeneis;**

tegen :

**BVBA METACLIMA**; met ondernemingsnummer 0813.239.981, met vennootschapszetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Hoogveld 3; voor wie als raadsman optreedt, Meester Iwein Van Driessche, advocaat te Brussel;

**verweerster op hoofdeis;  
eiseres op tegeneis;**

Gezien het geboekt exploit van rechtsingang dd. 20 januari 2012 en de andere stukken.

Partijen werden gehoord in hun middelen en conclusies op de openbare terechtzitting van donderdag 11 april 2013, waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen.

## 1. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN.

### 1.1.

N.V. METATECTA (hierna ook Metatecta genoemd) vordert, laatst in haar op 31 juli 2012 ter griffie neergelegde conclusie,

- dat zou worden gezegd voor recht dat B.V.B.A. METACLIMA (hierna ook Metaclima genoemd) alle verdere activiteiten en publiciteit met vermelding van het merk "Metaclima" en

Afschrift/uittrekt uit de minuten berustende ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, bestemd voor bestuurlijke inlichting, afgeleverd aan ... F.O.D. Ec ... S.C.A.B. ... BAKEN met vrijstelling van expeditierecht.

“Tectobiotics” van Metatecta dient stop te zetten, dat Metaclima haar handelsnaam en vennootschapsnaam dient te wijzigen evenals dat het haar verboden wordt verder gebruik te maken van de tekens en logo’s van Metatecta en dit binnen de zeven kalenderdagen na betekening van het tussen te komen vonnis, op straffe van een dwangsom van 2.500 EUR per kalenderdag vertraging,

- dat Metaclima zou worden veroordeeld tot betaling aan Metatecta van een schadevergoeding, provisioneel begroot op 1 EUR en dat aan Metatecta alle voorbehoud zou worden verleend “voor het definitief begroten van de schade”.

Metatecta vordert dat de tegenvordering onontvankelijk, minstens ongegrond zou worden verklaard.

Tenslotte vordert Metatecta dat Metaclima in de gedingkosten zou worden verwezen en dat het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard, niettegenstaande alle verhaal, zonder borgstelling en met uitsluiting van kantonnement.

**1.2.**

Metaclima besluit tot de ongegrondheid van de vordering van Metatecta en stelt een tegenvordering.

Deze tegenvordering, zoals geformuleerd in haar op 30 maart 2012 ter griffie neergelegde conclusie, strekt ertoe :

- Metatecta te horen veroordelen om aan Metaclima de som te betalen van 5.000 EUR ten titel van schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding,
- het merk Metaclima nietig te horen verklaren,
- Metatecta te horen veroordelen tot de gerechtskosten

**2. DE FEITEN EN VOORGAANDEN.**

De relevante feiten, nuttig voor de beoordeling van de zaak, zoals zij uit de stukken en uit de conclusies van partijen blijken, kunnen als volgt worden samengevat.

**2.1:**

N.V. Metatecta werd in februari 1998 opgericht met de naam “JUKO TECHNICS”.

In juli 2005 werd de naam van N.V. Juko Technics gewijzigd naar N.V. “Metatecta”.



## 2.2.

B.V.B.A. Metaclima werd opgericht op 24 juni 2009.

B.V.B.A. Metaclima maakt van bij haar oprichting gebruik van zowel het logo als de handels- en vennootschapsnaam "Metaclima" en verstuurd vanaf 17 juli 2009 facturen onder deze naam en dit logo.

## 2.3.

Metatecta heeft op 8 oktober 2009 bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) het beeldmerk "Metaclima" gedeponereerd voor de klassen 3, 35 en 37.

Het merk werd op 11 januari 2010 ingeschreven, met inschrijvingsnummer 087125044488.

Metatecta heeft, eveneens op 8 oktober 2009 bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) het woordmerk "Tectobiotics" gedeponereerd voor de klassen 1, 3 en 5.

Het merk werd op 10 maart 2010 ingeschreven, met inschrijvingsnummer 0873936.

## 2.4.

Metatecta zet uiteen dat tussen partijen betwisting is ontstaan naar aanleiding van de stopzetting van een tussen hen gesloten samenwerkingsovereenkomst.

In een officieel schrijven van haar raadsman dd. 9 februari 2011 aan de raadsman van Metaclima, maande Metatecta Metaclima aan "om met onmiddellijke ingang het gebruik van de merknamen 'TECTOBIOTICS' en 'METACLIMA' (als vennootschapsbenaming maar ook in haar brochures, website en alle andere communicaties en sociale media) stop te zetten, alsook de vennootschaps- en handelsnaam van [Metaclima] te wijzigen."

Verder in dit schrijven stelde hij dat "Beide merken/namen en bijhorende afbeeldingen en dergelijke zijn eigendom van de N.V. METATECTA en op die manier geregistreerd."

## 2.5.

Metatecta nam op 20 januari 2012 het initiatief tot onderhavige procedure.

### 3. BEOORDELING.

#### 3.1.

##### 3.1.1.

Artikel 2.4.f.1. van het Benelux Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (Merken en tekeningen of modellen) (hierna BVIE genoemd) bepaalt :

*“Er wordt geen recht op een merk verkregen door :*

*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.”*

Naar het oordeel van de rechtbank bewijst Metaclima op voldoende wijze dat het depot door Metatecta van het beeldmerk “Metaclima” te kwader trouw werd verricht.

Uit de voorliggende stukken blijkt dat :

- B.V.B.A. Metaclima werd opgericht in juni 2009 en reeds van bij haar oprichting deze naam heeft gebruikt,
- B.V.B.A. Metaclima zonder onderbreking, sinds haar oprichting, de naam en het logo “Metaclima” gebruikt,
- het B.V.B.A. Metaclima is die dient te worden aanzien als eerste gebruiker van de handelsnaam Metaclima en die bescherming verdient tegen Metatecta, een latere gebruiker,
- Metatecta wel degelijk op de hoogte was van het eerder gebruik door B.V.B.A. Metaclima van het teken ‘Metaclima’,
- Metatecta is overgegaan tot het depot van het beeldmerk “Metaclima”, zonder aan B.V.B.A. Metaclima de toestemming te vragen en zonder dat B.V.B.A. Metaclima hiertoe haar toestemming had verleend,
- Metatecta niet aantoont dat zij (hetzij onder haar oorspronkelijke naam Juko Technics, hetzij onder haar latere naam Metatecta) een rechtmatig voorgebruik maakte van de benaming “Metaclima”



In deze omstandigheden kan worden besloten dat Metatecta manifest te kwader trouw het depot van het woordmerk "Metaclima" verrichtte, nu Metatecta weet had van het rechtmatig gebruik, door B.V.B.A. Metaclima, van de benaming "Metaclima" en Metatecta heeft nagelaten om B.V.B.A. Metaclima dienaangaande om toestemming te vragen.

### 3.1.2.

De rechtbank stelt vast dat Metatecta wel beweert dat B.V.B.A. Metaclima gebruik maakt van het merk "Tectobiotics" maar dat zij daarvan niet het minste bewijs levert.

### 3.1.3.

In deze omstandigheden wordt de vordering van Metatecta afgewezen als ongegrond in al haar onderdelen.

## 3.2.

### 3.2.1.

Naar het oordeel van de rechtbank kan B.V.B.A. Metaclima worden bijgetreden waar zij, op tegeneis, de nietigverklaring vordert van de inschrijving van het merk "Metaclima" door Metatecta.

Immers voorziet het BVIE, in zijn artikel 2.28.3.b., als sanctie voor een te kwader trouw geacht merkdepot in de nietigheid van dit merk, als volgt :

*"wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4., sub d, e en f bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen :*

*b. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4., sub d, e en f geen merkrecht wordt verkregen ; [ ] de nietigheid op grond van artikel sub e en f moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van inschrijving [ ]."*

De door B.V.B.A. METACLIMA ingestelde vordering tot nietigverklaring van het beeldmerk "Metaclima" wegens depot te kwader trouw, werd tijdig ingeroepen vermits het beeldmerk "Metaclima" werd ingeschreven op 11 januari 2010 en de tegenvordering werd geformuleerd op 30 maart 2012.

De vordering van B.V.B.A. Metaclima tot nietigverklaring van het beeldmerk "Metaclima", dat door N.V. Metatecta te kwader trouw werd gedeponereerd, komt de rechtbank bijgevolg gegrond voor.

### 3.2.2.

B.V.B.A. Metaclima vordert bij tegeneis eveneens de toekenning van een *ex aequo et bono* op 5.000 EUR begrote vergoeding wegens het beweerdelijk tergend en roekeloos tegen haar ingestelde geding.

Metaclima faalt evenwel in de op haar rustende bewijslast waar zij nalaat om het bewijs te leveren van – het bestaan en de omvang van – de beweerdelijk door haar geleden schade en kan enkel aanspraak maken op de haar, als in het gelijk gestelde partij voor wat betreft de hoofdvordering, toekomstige rechtsplegingsvergoeding.

Dit onderdeel van de tegenvordering komt dan ook ongegrond voor.

## OM DEZE REDENEN

### DE RECHTBANK

Melding makende dat de artikelen 2 en 30 tot 42 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden nageleefd.

Rechtdoende op tegenspraak,

Alle meeromvattende of strijdige conclusies verwerpend als niet terzake dienend,

Verklaart de vordering van N.V. Metatecta ontvankelijk doch wijst deze af als ongegrond.

Laat de dagvaardingskosten, begroot op 312,57 EUR, ten laste van N.V. Metatecta.

Verklaart de door B.V.B.A. Metaclima gestelde tegenvordering ontvankelijk en in de volgende mate gegrond,

Verklaart het Benelux beeldmerk "Metaclima", ingeschreven door N.V. Metatecta, met inschrijvingsnummer 087125044488, nietig wegens depot te kwader trouw,

Veroordeelt N.V. Metatecta om aan B.V.B.A. Metaclima 1.320 EUR rechtsplegingsvergoeding te betalen.

Aldus het vonnis uitgesproken ter gewone en openbare terechtzitting van donderdag 23 mei 2013.


Hebben over de zaak geoordeeld : mevrouw L. Hoste, rechter in de rechtbank, Voorzitter; de heren P. Verstraeten en C. Le Fevere de Ten Hove, rechters in handelszaken; bij de uitspraak bijgestaan door mevrouw M. Geldof, griffier.




M. Geldof



C. Le Fevere de Ten Hove



P. Verstraeten



L. Hoste

31 MEI 2013

Aangeboden op  
Niet te registreren;

177/1



Anja WILLEMS

Ea. inspecteur a.i.

