



Vonnisnummer
Repertoriumnummer <b>2015 /</b>
Datum van uitspraak <b>18 november 2015</b>
Rolnummer <b>A / 15 / 3831</b>

### Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

# Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

## Tussenvonniss

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

**de BVBA UPPER AT HOME,**

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9031 Drogen, Antoon Catriestraat 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0479.974.509,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Geert PHILIPSEN, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 27,

**TEGEN****de BVBA THE WORKS,**

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 95, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0817.608.743,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Joost VERBEEK, advocaat, met kantoor te 3512 Stevoort, Alkenstraat 52.

**I. PROCEDUREVERLOOP**

Het geding werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 10 april 2015.

Op 23 september 2015 sprak deze rechtbank een tussenvonnissen uit.

De zaak werd vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 21 oktober 2015 nadat de partijen werden gehoord.

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. In weerwil van wat de rechtbank uitdrukkelijk bij tussenvonnissen had bevolen, legden de partijen geen syntheseconclusies neer, zodat hun laatste conclusies als syntheseconclusies moeten worden aanzien. De rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met:

- de ‘conclusie na heropening debatten’ neergelegd op 9 oktober 2015 en de stukken neergelegd door UPPER AT HOME,
- de ‘besluiten na tussen-vonnissen’ en de stukken neergelegd door THE WORKS.

In dit deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken nageleefd.

## II. DE VORDERINGEN

De vordering van UPPER AT HOME strekt ertoe te horen zeggen voor recht dat THE WORKS door het gebruik van het teken *Upperdare* inbreuk pleegt op haar rechten die zij put uit de merken *Upperdare*, *Upper* en *Upperathome*, en tot de veroordeling van THE WORKS om deze inbreuken te staken, dit onder verbeurte van een dwangsom.

THE WORKS formuleert een tegenvordering opdat de Benelux–merken 756816 (*Upper*) en 776970 (*Upperdare*) vervallen zouden worden verklaard en de doorhaling ervan zou worden bevolen.

Zij maakt ook aanspraak op een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding, die zij begroot op € 2.500,00.

## III. BEOORDELING

1. De vordering van UPPER AT HOME vloeit voort uit de Benelux–merken *Upper* (ingeschreven onder nummer 756816) en *Upperdare* (776970) en het gemeenschapsmerk *Upperathome* (003859915).

2. Op 3 juni 2015 heeft deze rechtbank (anders samengesteld) een vonnis uitgesproken op vordering van UPPER AT HOME, waarbij zij op tegenvordering van de verwerende partij in deze zaak het merk *Upper* volledig en het merk *Upperdare* gedeeltelijk vervallen heeft verklaard (te weten voor klasse 16).

UPPER AT HOME heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. Deze zaak is op het hof van beroep te Antwerpen gekend onder het nummer 2015 / AR / 1780 en staat vastgesteld voor pleidooien op 26 september 2016.

3. De rechtbank vernam het bestaan van deze uitspraak tijdens het beraad en heropende de debatten om partijen toe te laten er standpunt over in te nemen alsook opdat UPPER AT HOME haar verweer naar voor zou kunnen brengen wat betreft de mogelijke oplegging van een geldboete wegens onrechtmatige proceshouding, bij toepassing van artikel 780*bis* van het Gerechtelijk Wetboek nu zij het bestaan van deze uitspraak aan THE WORKS en aan de rechtbank had verzwegen.

4. Krachtens artikel XVII.18. van het Wetboek Economisch Recht is de uitspraak echter voorlopig uitvoerbaar.

5. Thans stelt UPPER AT HOME dat de vervallenverklaring slechts relatief is en het slechts *inter partes* geldt, zodat zij thans nog rechten uit deze merken kan inroepen ten aanzien van THE WORKS. Hierdoor zou deze uitspraak niet relevant zijn voor grond van de voorliggende zaak en zou haar dan ook geen deloyale proceshouding kunnen worden verweten doordat zij deze uitspraak aanvankelijk heeft verzwegen.

6. Krachtens artikel 4.5, 3. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom spreekt de rechter ambtshalve de doorhaling uit van de nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen.

Krachtens artikel 1.14, b. wordt de door de rechter uitgesproken doorhaling door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op verzoek van de meest gereede partij verricht, indien de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.

7. Thans rijst dan ook de vraag hoe deze bepalingen onderling interageren, mede in het licht van artikel XVII.18. van het Wetboek Economisch Recht. Wat is het statuut van een (voorlopig uitvoerbare) uitspraak waarbij een merk vervallen wordt verklaard wanneer er nog rechtsmiddelen mogelijk zijn, of zelfs effectief aanhangig zijn? Geldt zulke uitspraak *inter partes* dan wel *erga omnes*? Is het nodig dat zulke uitspraak eerst door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom wordt verwerkt alvorens zij uitwerking kan krijgen en andere partijen het verval van het merk als verweer kunnen inroepen?

Is immers het verval van een merk geen toestand, die zich manifesteert los van het concrete geding? Zouden ook geen ongerijmdheden ontstaan indien een navolgende rechter geen rekening zou dienen te houden met een verval vastgesteld in een andere zaak?

8. Het past dan ook deze problematiek krachtens artikel 1.15 voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.

#### IV. BESLISSING

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende beslissing:

– alvorens recht te doen, stelt zij volgende prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof:

*“Kan de houder van een merk dat door de rechter vervallen werd verklaard, nog rechten die uit dat merk voortvloeien inroepen ten aanzien van andere partijen dan haar wederpartij in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vervallenverklaring, (1) in de periode waarin tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn of (2) zolang het verval nog niet is opgenomen in het Merkenregister?”*

– zij verwijst de zaak — zowel te gronde als wat betreft de mogelijkheid tot opleggen van een geldboete wegens onrechtmatige proceshouding — in afwachting van een antwoord hierop naar de bijzondere rol.

Dit vonnis werd gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen:

F. BLOCKX, rechter, waarnemend voorzitter,

L. BOETS, griffier,

en uitgesproken in openbare zitting op **18 november 2015** door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.

L. Boets

F. Blockx