

**Openbare terechtzitting van 29 januari 2010.
Op de Wijze van het Kort Geding**

Nr. WK A/09/02824

Rep. nr. 888

De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, zetelend OP DE
WIJZE VAN HET KORT GEDING, heeft volgend vonnis verleend:

Inzake van:

NV PROVECO, met ondernemingsnummer 0414.756.657, met zetel te
1400 Nivelles, Rue de l'Artisanat, voor wie als raadsman optreedt, Mr. Eric
De Gryse in eigen naam en loco Mr. Emmanuel Cornu, beiden advocaat te
Brussel,

eiseres;

tegen

NV COLMAN LEDER, met ondernemingsnummer 0416.949.550, met zetel
te 9150 Kruikebeke, Zwaluwbeekstraat 13, voor wie als raadsman optreedt,
Mr. E. Rombouts, advocaat te Antwerpen,

verweerster;

Melding makende dat de artikelen 2 en 30 tot 42 der taalwet van 15 juni
1935 werden nageleefd;

Gezien de gedinginleidende dagvaarding van 31 juli 2009 en de andere
stukken;

Partijen werden gehoord in hun middelen en conclusies voorgedragen op
de openbare terechtzitting van 6 november 2010.

I. De vordering.

Met de dagvaarding, betekend op 31 juli 2009 stelt NV Proveco op grond
van artikel 96 WH.P.C. een stakingsvordering in tegen NV Colman Leder
als volgt:

- te horen zeggen voor recht dat het aangevochten gebruik door NV Colman Leder van het woordteken Coxy en van het figuratief teken bestaande uit de afbeelding van een lieveheersbeestje met daaraan vastgehecht het woord 'Coxy' in de Benelux, een inbreuk maakt op de uitsluitende merkrechten van mijn verzoekster op het ter bescherming in-

geroepen woordmerk en woord-/beeldmerk COXY (art. 2.20.1.a. Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom);

- de staking te horen bevelen van elk inbreukmakend gebruik onder verbeurte van een dwangsom van 500,00 EUR per eenmalige daad van gebruik, met name per product dat zonder toestemming van de merkhouder onder één van de Coxy merken of daarmee overeenstemmende tekens in de Benelux in het verkeer wordt gebracht voor waren of diensten waarvoor deze merken staan ingeschreven op naam van NV Proveco;
- Colman Leder te horen veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen de rechtsplegingvergoeding.

II. De relevante feiten.

Nv Proveco is houdster van de uitsluitende rechten voor de Benelux op het woordmerk Coxy en het woord/beeldmerk bestaand uit de afbeelding van een lieveheersbeestje en het woord Coxy:



Deze merken werden ingeschreven in het merkenregister wat de Benelux betreft, op naam van Proveco

Woordmerk "Coxy":

- het op 26 april 1976 aan verzoekster overgedragen Benelux gedeelte van de internationale inschrijving nummer 412.036 (van 26 november 1974) (stuk A.1. eiseres);
- de inschrijving in het Benelux merkenregister nr. 0555073 (depot van 1 juli 1994) (stuk A.2.);

Woord-beeldmerk "Coxy":

- het op 26 april 1976 aan verzoekster overgedragen Benelux gedeelte van de internationale inschrijving nummer 415,825 (van 23 mei 1975) (stuk A.3. eiseres);
- de inschrijving in het Benelux merkenregister onder het nummer 0.555.074 (depot van 1 juli 1994) (stuk A.4 eiseres).

Onder het Coxy merk worden onder andere beschermingsproducten voor schoenen en lederwaren verdeeld in de Benelux. Eiseres vertrouwde deze verdeling toe aan de met haar verbonden Nv Adeac.

Eiseres stelde vast dat onder het merk Coxy spuitbussen werden verdeeld met de vermelding "Melvo GmbH en Adeac NV B 1190 Brussels" die niet van haar afkomstig zijn noch werden verdeeld door NV Adeac. Ze kon achterhalen dat deze spuitbussen geleverd werden door NV Colman Leder, een onderneming die niet tot het verdelersnet van eiseres behoort. Uit een prijslijst van de producten Coxy uitgaande van de NV Colman Leder blijkt dat deze 27 verschillende producten verkoopt onder het merk Coxy.

Uit het beschrijvend beslag inzake namaak en het verslag van de deskundige, aangesteld bij Onze beschikking van 4 juni 2009, zou de inbreuk op het merk van eiseres door verweerster vaststaan.

Colman Leder betwist de vordering. Zij beroept zich op de uitputting van het recht van de merkhouder en beweert dat zij de bewuste producten aankoopt in Duitsland van een groothandelaar een zekere Goetz Service uit Göppingen. De producten vermelden de producent nl. Melvo GmbH welke de merkhouder is van van het woord- en beeldmerk Coxy en die haar rechten voor de Benelux heeft overgedragen aan Proveco. Alle producten van het merk Coxy werden door Melvo GmbH zelf en dus met haar toestemming in de Europese Economische Ruimte gebracht. Zij beroept zich op de uitputting van het merkrecht van Proveco gelet op het feit dat Proveco en Melvo economisch met elkaar gebonden zijn.

III. Beoordeling.

1. Nopens de merkrechten van Proveco.

In casu stellen Wij vast dat de NV Proveco titularis is van het merk COXY voor de Benelux (zie stuk A.1 en A.2. en A.3. en A.4. Proveco). Dit wordt als zodanig door verweerster trouwens niet betwist.

Overeenkomstig art. 2.20. 1 a. BVIE geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Wanneer de houder evenwel toestemming gaf om de waren onder dit merk in de Gemeenschap te brengen, kan hij zich niet meer verzetten tegen dit gebruik, ingevolge de bepaling van art.2.23.3 BVIE.

2. Nopens de vordering tot staking. Verzet Proveco zich terecht tegen het gebruik van het merk Coxy?

Er dient nagegaan te worden of eiseres hier terecht het territorialiteitsbeginsel inroept en zich om gegronde redenen verzet tegen de invoer en de verdeling van de Coxy-producten binnen de Benelux door verweerster. Dan wel of deze zich terecht beroept op de uitputtingsregel van het merk. Er is immers geen uitputting van merkrechten indien de merkrechten in twee lidstaten op grond van een vrijwillige opsplitsing in handen zijn van verschillende onafhankelijke personen (**Hof van Justitie EG, 22 juni 1994, Ideal Standard**).

Ingevolge het territorialiteitsbeginsel is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom dat de voorwaarden voor de bescherming van het merk bepaalt. In het bijzonder gelden de hiervoor al geciteerde bepalingen van artikel 2.20.1.a resp. artikel 2.23.3 van het Benelux-Verdrag.

Verweerster beroept zich inderdaad op de uitputtingsregel van het merk, wat betekent dat indien de producten onder het merk Coxy met de toestemming van Proveco in de Benelux zijn gebracht, Proveco zich tegen deze invoer niet kan verzetten. Idem dito wanneer de Coxy-producten met de toestemming van Melvo binnen de Benelux zijn gebracht en Melvo en Proveco onderling economisch verbonden ondernemingen zijn. In dat geval zou het volstaan dat verweerster aantoont dat de Coxy-producten met de toestemming van Melvo in de EER zijn gebracht. Daarbij onderstrepen Wij dat enkel de invoer in de Benelux hier relevant is. Dat de producten onder het merk Coxy al dan niet op de Duitse markt of elders in Europa op de markt zijn gebracht is in deze niet relevant.

In casu draagt verweerster, die zich beroept op de uitputting, de bewijslast (verg. Benelux Gerechtshof, 6 december 1999 inzake Kipling vs. GB).

Het lijkt geen twijfel dat verweerster de waren onder het merk Coxy in de Benelux heeft binnen gebracht zonder dat zij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming had van Proveco. Gaf zij dan impliciet haar toestemming? Weliswaar kan verweerster het bewijs leveren van een impliciete maar zekere goedkeuring. Een louter vermoeden, afgeleid uit een stilzwijgen volstaat daarbij niet. Verweerster levert dergelijk bewijs niet. Uit het feit dat Proveco op de hoogte was van de invoer van Coxy-producten door Colman Leder betekent nog niet dat zij ook toestemming gaf voor deze invoer. Noch betekent dit dat zij afzag van haar recht op haar merk. Inderdaad wordt afstand niet vermoed. De vermelding van ADEAC op de etiketten van de spuitbussen verhandeld door Colman Leder bewijst geen toestemming vanwege Proveco.

Verweerster verwijst verder naar de hechte band die zou bestaan tussen Melvo en Proveco en meent dat wanneer Melvo de waren in Duitsland op de markt brengt dit meteen de toestemming van Proveco inhoudt. De hamvraag die zich hier dus stelt is te weten of Melvo en Proveco, hoewel verschillende rechtspersonen, toch economisch met elkaar verbonden zijn. En of het merk Coxy door één en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd. Immers slechts in het geval dat Melvo en Proveco niet economisch met elkaar gebonden zijn kan Proveco de invoer van Coxy-producten doen verbieden.

Volgens verweerster is dit het geval. Zij leidt dit af uit volgende elementen:

- Proveco koopt haar Coxy-producten rechtstreeks aan bij Melvo;
- Adeac is de exclusieve hoofdverdelers van de Coxy-producten voor België wat de instemming van Melvo veronderstelt;
- het samenvallen van de merkregistraties van Proveco en Melvo gebeurden gelijktijdig.

Verweerster kan niet worden gevolgd. Het feit dat Proveco haar producten zou aankopen bij Melvo betekent op zich niet dat tussen hen een éénheid zou bestaan die de herkomst van het merk garandeert en de mogelijkheid heeft om de kwaliteit van de producten te controleren. Het is niet bewezen dat dit hier het geval is. Ook bewijst verweerster geen economische verknochtheid tussen Melvo en Proveco. Verweerster bewijst geen verbondenheid tussen Melvo en Proveco die het mogelijk maakt om zeggenschap over de waren en het merkgebruik uit te oefenen. Niets wijst erop dat Proveco gehouden is de producten Coxy te laten produceren bij Melvo. Colman Leder bewijst niet dat Proveco gebonden is aan Melvo en dat zij verplicht kan worden de waren die ze in de Benelux verhandelt onder het merk Coxy exclusief bij Melvo te laten produceren. Anderzijds legt Proveco wel email-berichten voor waaruit kan worden afgeleid dat zij zelf instructies kan geven aan Melvo over de producten die ze wil verdelen in de Benelux onder het merk Coxy. Omgekeerd bewijst verweerster niet dat Proveco aan Melvo kan opleggen welke producten deze laatste in de Gemeenschappelijke markt kan brengen en mede kan beslissen over de vereiste kwaliteit van die producten.

De uitputtingsregel beperkt zich hier tot het Benelux-gebied zodat geen bescherming kan gepuurd worden uit de redenering dat de producten met toestemming van de titularis van het merk binnen de EER zijn gebracht en er dus vrij kunnen circuleren. Om dezelfde reden is het niet nuttig om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie.

Nu verweerster niet aantoont dat zij van Proveco de toestemming bekomen had om haar waren in de Benelux te verhandelen onder het merk Coxy zijn de merkrechten van Proveco niet uitgeput. Meteen is de verdediging van Proveco gegrond.

OP DIE GRONDEN,

Wij, Dirk Vercruysse, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, zetelend OP DE WIJZE VAN HET KORT GEDING, bijgestaan door Alwin Bruynooghe, griffier,

Rechtdoende op tegenspraak;

Alle andere en meeromvattende conclusies van de hand wijzend als terzake niet dienend;

Ontvangen de vordering en verklaren deze gegrond;

Zeggen voor recht dat het aangevochten gebruik door NV Colman Leder van het woordteken Coxy en van het figuratief teken bestaande uit de afbeelding van een lieveheersbeestje met daaraan vastgehecht het woord 'Coxy' in de Benelux, een inbreuk maakt op de uitsluitende merkrechten van mijn verzoekster op het ter bescherming ingeroepen woordmerk en woord-/beeldmerk COXY;

Bevelen de staking van dit inbreukmakend gebruik onder verbeurte van een dwangsom van 500,00 EUR per eenmalige daad van gebruik, met name per product dat zonder toestemming van de merkhouders onder één van de Coxy merken of daarmee overeenstemmende tekens in de Benelux in het verkeer wordt gebracht voor waren of diensten waarvoor deze merken staan ingeschreven op naam van NV Proveco

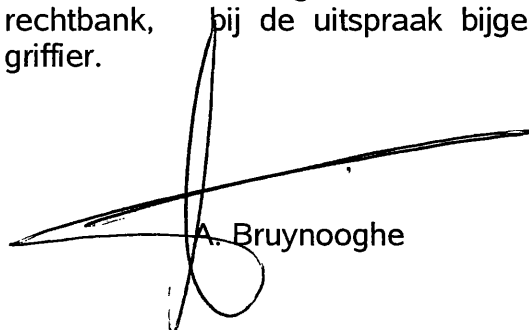
Veroordelen Colman Leder tot de kosten van het geding, hier enkel nuttig te begroten in hoofde van eiseres op:

- dagvaarding 214,21 €;
- rechtsplegingvergoeding 1.200,00 €;

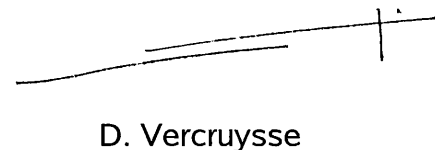
Verstaan dat dit vonnis uitvoerbaar is bij voorraad zoals voorzien in artikel 100 W.H.P.C.

Aldus het vonnis uitgesproken ter gewone en openbare terechtzitting van vrijdag, negentwintig januari tweeduizend en tien.

Heeft over de zaak geoordeeld: de heer D. Vercruysse, voorzitter van de rechtbank, bij de uitspraak bijgestaan door de heer A. Bruynooghe, griffier.



A. Bruynooghe



D. Vercruysse