
HOF VAN BEROEP ANTWERPEN 9 FEBRUARI 2004¹

HANDELSPRAKTIJKEN

Merken – Vordering tot staking – Vaststelling door de stakingsrechter van de nietigheid van het ingeroepen merk – Openbare orde – Toepassing van artikel 14, D, BMW door de stakingsrechter

De vaststelling van nietigheid noopt de rechter ertoe ambtshalve met toepassing van artikel 14, D, BMW de doorhaling uit te spreken van de inschrijving van de nietig verklaarde depots. Deze kwestie raakt de openbare orde.

De rechterlijke beslissing, die de nietigheid van het gedeponeerde merk vaststelt, vereist in het algemeen belang een uitwerking tegenover eenieder. Dit doel wordt slechts bereikt door de doorhaling van de inschrijving uit te spreken. Daaraan wordt niet in de weg gestaan door het feit dat de nietigheid van het merk in dit geval wordt geconstateerd door de stakingsrechter in het kader van het verweer op een hoofdeis tot staken ex artikel 95 WHPC. Wanneer de stakingsrechter de gevorderde rechtsbescherming afwijst omwille van de ongeldigheid van het ter bescherming aangevoerde merk, dan wordt uitspraak gedaan over de nietigheid van dit merk zelf. In dat geval staat het ook aan de stakingsrechter ambtshalve toepassing te maken van artikel 14, D, BMW.

PRATIQUES DU COMMERCE

Marques – Action en cessation – Constatation par le juge de cessation de la nullité de la marque invoquée – Ordre public – Application de l'article 14, D, LBM par le juge de cessation

La constatation de la nullité contraint le juge à prononcer d'office la radiation de l'inscription des dépôts déclarés nuls en application de l'article 14, D, LBM. Cette question touche l'ordre public.

La décision judiciaire, qui constate la nullité de la marque déposée, exige dans l'intérêt général une exécution à l'égard de quiconque. Cet objectif n'est atteint qu'en prononçant la radiation de l'inscription. Cela ne fait pas obstacle au fait que la nullité de la marque est constatée par le juge des cessations dans le cadre de la défense contre une demande principale en cessation sur la base de l'article 95 LPCC. Lorsque le juge des cessations refuse la protection juridique demandée vu le caractère non valide de la marque pour laquelle la protection est invoquée, il se prononce sur la nullité de cette marque elle-même. Dans ce cas, il appartient également au juge des cessations d'appliquer d'office l'article 14, D, LBM.

Newtel Essence BV/Nextel NV en Newtel NV

Zet.: J.M. Wetsels en F. Peeters (voorzitters) en M. Bax (raadsheer)

Pl.: Mrs. D. Muyldermans loco G. Glas, B. van Oudenhove loco K. De Winter en J. Simoen

(...)

2. De zaak werd na heropening van de debatten behandeld ter terechtzitting van 16 december 2003.

3. Appellante vordert dat het hof zou zeggen onbevoegd te zijn om de doorhaling van haar merk te bevelen.

Geïntimeerden vorderen de doorhaling van het Benelux woord- en beeldmerk nr. 660491 van 9 februari 2000 (NEW TEL + logo) in het Benelux Merkenregister te bevelen. Zij verzoeken appellante te verwijzen in de gedingkosten van beide aanleggen.

4. In zijn voormeld tussenarrest van 10 november 2003 heeft het hof, het verweer van geïntimeerden op de stakingseis van appellante ontmoetend, de nietigheid vastgesteld van het merk waarvan appellante de rechtsbescherming vorderde.

Er werd geconstateerd dat het teken in kwestie niet in staat moet geacht worden de individualiserende en herkomstaan-

duidende functie van een merk te vervullen zodat het geen aanspraak kan maken op merkenrechtelijke bescherming.

Aldus werd een nietigheidsgrond aangewezen zoals vermeld in artikel 14, A, 1^o, a), BMW.

Deze vaststelling van nietigheid noopt de rechter ertoe ambtshalve met toepassing van artikel 14, D, BMW de doorhaling uit te spreken van de inschrijving van de nietig verklaarde depots. Deze kwestie raakt de openbare orde. De merkenrechtelijke bescherming die rechtens voortspuit uit het depot is aan eenieder tegenwerpbaar. De rechterlijke beslissing, die de nietigheid van het gedeponeerde merk vaststelt, vereist in het algemeen belang een uitwerking tegenover eenieder. Dit doel wordt slechts bereikt door de doorhaling van de inschrijving uit te spreken.

Daaraan wordt niet in de weg gestaan door het feit dat de nietigheid van het merk te dezen wordt geconstateerd door de stakingsrechter in het kader van het verweer op een hoofdeis tot staken ex artikel 95 WHPC.

¹ Arrest uitgesproken na heropening der debatten, zoals bevolen in arrest van het Hof van Beroep Antwerpen 10 november 2003 opgenomen in dit nummer op p. 1008.

Arrêt prononcé après réouverture des débats tel qu'ordonné par l'arrêt du 10 novembre 2003, dans la présente livraison p. 1008.

In het voormelde tussenarrest van dit hof van 10 november 2003 werd reeds aangenomen dat de rechter die geadieerd is van een eis en bevoegd is om daarvan kennis te nemen, in de regel met het oog op de beoordeling van de toelaatbaarheid en de grond van die eis tevens bevoegd is om kennis te nemen van het daartegen regelmatig ingediende verweer, zelfs indien daarbij betwistingen ter beoordeling worden voorgelegd die niet tot zijn bevoegdheid zouden behoren indien zij afzonderlijk op hoofdeis aanhangig zouden worden gemaakt.

De stakingsrechter oordeelt daarenboven over de grond van de rechten waarvan de bescherming wordt ingeroepen. Wanneer de stakingsrechter de gevorderde rechtsbescherming afwijst omwille van de ongeldigheid van het ter bescherming aangevoerde merk, dan wordt uitspraak gedaan over de nietigheid van dit merk zelf. In dat geval staat het ook aan de stakingsrechter ambtshalve toepassing te maken van artikel 14, D, BMW.

5. Conform hun oorspronkelijke tegeneis vorderen geïntimeerden het Benelux-woord- en beeldmerk nr. 660491 van 9 februari 2000 (NEW TEL + logo) nietig te verklaren en de doorhaling te bevelen van de desbetreffende inschrijving in het Benelux Merkenregister.

Vermits aan deze tegeneis dezelfde oorzaak ten grondslag ligt als aan de oorspronkelijke hoofdeis van appellante, te weten het al dan niet bestaan van de rechtsbescherming van het betwiste merk, en deze tegeneis daardoor ook geldt als rechtstreeks verweer op de hoofdeis, blijft de stakingsrech-

ter, bevoegd om kennis te nemen van die hoofdeis, tevens bevoegd om kennis te nemen van de tegeneis.

De tegeneis van geïntimeerde komt gegrond voor omwille van de nietigheid van het merk van appellante, die reeds in het voormelde tussenarrest werd vastgesteld.

Om die redenen

Het Hof,

(...)

Het tussenarrest van dit Hof van 10 november 2003 verder uitwerkend,

Rechtdoende over de ambtshalve opgeworpen kwestie en het incidenteel beroep van geïntimeerden m.b.t. hun oorspronkelijke tegeneis,

Verklaart het incidenteel beroep van geïntimeerde in volgende mate gegrond,

Wijzigt het beroepen vonnis wat de afwijzing van de oorspronkelijke tegeneis van geïntimeerde betreft,

Verklaart de oorspronkelijke tegeneis van geïntimeerde toelaatbaar en gegrond,

Stelt vast dat het woord- en beeldmerk van appellante, nr. 660491 van 9 februari 2000 (NEW TEL + logo) nietig is,

Beveelt de doorhaling van de inschrijving van het woord- en beeldmerk nr. 660491 van 9 februari 2000 (NEW TEL + logo) in het Benelux Merkenregister.

(...).