

---

**HOF VAN BEROEP BRUSSEL 7 JANUARI 2009**


---

**INTELLECTUELE RECHTEN**

**Intellectuele rechten – Merk – Beneluxmerk – Doorhaling, verval en nietigheid Beneluxmerk – Depot te kwader trouw – Voorgebruik en “voor-voorgebruik” – Overdracht van gebruik van een merk – Bewijs – Beschermingsomvang Beneluxmerk – Overeenstemmend teken – Verwarringsgevaar – Rechtsverwerking**

*Bij bewijs van voorgebruik dient de overdracht van een gebruik van een merk te worden begrepen als een door partijen bewerkstelligde overgang van het bedoelde gebruik van de ene partij op de andere, op een wijze dat het gebruik van de laatste als een voortzetting van het gebruik van de voorganger, die dat gebruik wegens voortzetting door de ander heeft gestaakt, kan worden beschouwd.*

*Nu in handelszaken een bewijs geleverd kan worden door alle middelen van recht, dient de overdracht van het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken dat door degene die er zich op beroept wordt ingeroepen, geenszins door een geschrift te worden bewezen, maar kan het bewezen worden door alle middelen van recht, met inbegrip van vermoedens.*

*NV Carrefour Belgium/BVBA Bergez Household*

*Zet.: B. Lybeer en E. Herregodts (raadsheren) en Ph. De Clippel (plv. raadsheer)*

*Pl.: Mrs. B. Dauwe en B. Beele loco S. Beele*

Gelet op het vonnis dat, na tegenspraak, op 30 juni 2006 gewezen werd door de rechtbank van koophandel te Brussel en dat op 16 september 2006 betekend werd aan Carrefour;

Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 13 oktober 2006 neergelegd werd ter griffie van het hof;

Gelet op de voor partijen neergelegde conclusies;

Gehoord de mondelinge uiteenzetting van de raadslieden van partijen;

Gelet op de voor partijen neergelegde stavingstukken.

**I. Samenvatting van de relevante feiten en procedurevoorgaanden**

1. Op 5 december 2003 richtte de NV Carrefour Belgium (hierna “Carrefour”) een schrijven tot de NV Cora (hierna “Cora”) waarmee zij haar in gebreke stelde om de commercialisatie van flanelen lakens onder de benaming “Home Collection” stop te zetten, gelet op het feit dat Carrefour reeds meerdere jaren dit teken als merk zou gedeponeerd hebben voor onder meer dezelfde waren.

**DROITS INTELLECTUELS**

**Droits intellectuels – Marque – Marque Benelux – Radiation, extinction du droit et nullité marque Benelux – Dépôt de mauvaise foi – Usage antérieur et usage précédant cet usage antérieur – Transfert de l’usage d’une marque – Preuve – Étendue de la protection marque Benelux – Signe similaire – Risque de confusion – Forclusion par tolérance**

*Dans le cadre de la preuve de l’usage antérieur d’une marque, le transfert de l’usage doit être compris comme une transmission réalisée par les parties de l’usage à une personne de manière que l’usage par cette dernière puisse être considéré comme la poursuite de l’usage du prédécesseur qui y a mis fin quant à lui en raison de sa continuation par autrui.*

*Dès lors qu’en matière commerciale la preuve peut être apportée par tous moyens de droit, le transfert de l’usage d’une marque ou d’un signe ressemblant invoqué par une des parties ne doit nullement être prouvé par un écrit, mais peut l’être par tous moyens de droit y compris des présomptions.*

Als reactie hierop werden de geviseerde producten door Cora uit de rekken genomen en werd de BVBA Bergez Household (hierna “Bergez”), zijnde de leverancier van de betrokken producten, door Cora op de hoogte gebracht.

Op 11 december 2003 werd door de raadslieden van Bergez een schrijven gericht tot Carrefour, waarmee onder meer de aanspraken van deze laatste op het merk “Home Collection” namens Bergez betwist werden.

2. Op 8 januari 2004 ging Bergez over tot dagvaarding van Carrefour voor de eerste rechter.

De vordering van Bergez strekte ertoe om:

– de Benelux depots met nummer 0930268 (inschrijvingsnr. 646.175) en 0930266 (inschrijvingsnr. 646.070) d.d. 12 januari 1999 nietig te horen verklaren, de doorhaling van voornoemde depots te horen uitspreken en te horen bevelen dat van deze doorhaling melding zal gemaakt worden in het Beneluxmerkenregister bij het Benelux-Merkenbureau;

– Carrefour te horen veroordelen tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 25.000 EUR;

– Carrefour te horen veroordelen in de kosten van het geding.

Carrefour concludeerde voor de eerste rechter tot de onontvankelijkheid en de ongegrondheid van de vordering van Bergez. De tegeneis van Carrefour strekte ertoe om:

- vast te horen stellen dat Bergez zich door het gebruik van het teken Home Collection als merk schuldig gemaakt heeft en schuldig maakt aan een inbreuk op de rechten van Carrefour op de merken “Quality product Home Collection”, die het voorwerp uitmaken van de Benelux inschrijvingen met nr. 646.070 en nr. 646.175;

- Bergez verbod te horen opleggen om het teken Home Collection en elk ander met de merken “Quality product Home Collection” van Carrefour overeenstemmend teken te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR voor elk gebruik, weze het in de publiciteit, op producten of anderszins – in de zin van materiële drager van de gelaakte aanduiding – per dag van dergelijk gebruik dat zij na de datum van de betekening van het bestreden vonnis nog zou maken van de gelaakte aanduiding in het Benelux-gebied;

- Bergez te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 5.000 EUR wegens tergend en roekeloos geding.

3. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter:

- de vordering van Bergez ontvankelijk en gegrond verklaard in de mate waarin hij:

- \* de depots met nrs. 0930268 (inschrijvingsnr. 646.175) en 0930266 (inschrijvingsnr. 646.070) d.d. 12 januari 1999 nietig verklaard heeft;

- \* de doorhaling bevolen heeft van voornoemde depots en gezegd heeft dat van deze doorhaling melding zal gemaakt worden in het Benelux-merkenregister bij het Benelux-Merkenbureau;

- voor het overige de heropening van de debatten bevolen;

- de vordering van Carrefour ontvankelijk doch ongegrond verklaard;

- een uitspraak over de kosten voorbehouden.

4. Het hoger beroep van Carrefour strekt ertoe om:

- de bestreden beslissing te horen vernietigen;

- de vordering van Bergez onontvankelijk, minstens ongegrond te horen verklaren;

- aan Carrefour het voordeel toe te kennen van haar oorspronkelijke tegenvordering;

- Bergez te horen veroordelen in de kosten van beide aanleggen, de rechtsplegingsvergoeding (die voor de beroepsprocedure begroot werd op 4.000 EUR) inbegrepen.

Bergez verzoekt het hof om:

- het eerste vonnis te bevestigen;

- de oorspronkelijke vordering tot schadevergoeding van Bergez gegrond te verklaren en Carrefour te veroordelen tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 33.590,16 EUR, meer de gerechtelijke interesten a rato van de wettelijke rentevoet sinds 30 mei 2005;

- Carrefour te veroordelen in de kosten van beide aanleggen.

## II. Bespreking

### *De gegrondheid van de oorspronkelijke vordering van Bergez*

5. De oorspronkelijke vordering van Bergez strekte ertoe om de inschrijvingen bij het Benelux-merkenregister met de nrs. 646.070 en 646.175 nietig te horen verklaren.

6. De vordering van Bergez is gesteund op de artikelen 2.4., f), 1° en 2.28.3., b) BVIE (Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom – merken en tekeningen of modellen) (respectievelijk de oude art. 4.6., a) en 14, B van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962).

De artikelen 2.4., f), 1° en 2.28.3., b) BVIE luiden als volgt:

– artikel 2.4., f), 1° BVIE:

*“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;*

*(...).”*

– artikel 2.28.3., b) BVIE:

*“Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4., sub (...) 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 (...) f), geen merkrecht wordt verkregen; de nietigheid op grond van artikel 2.4., sub (...) f) moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving. (...).”*

7. Bergez voert aan dat het depot van de litigieuze merken gebeurde terwijl de NV GB-Unic, zijnde de deposant van deze merken, wist of behoorde te weten dat Bergez 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 zonder dat Ber-

gez daarvoor haar toestemming heeft verleend. Het zou dus gaan om inschrijvingen waarvan het depot te kwader trouw werd verricht.

Carrefour voert daarentegen aan dat Bergez geen kwade trouw bij het inschrijven van de twee litigieuze merken kan inroepen, omdat het beweerde voorgebruik van Bergez als een onbehoorlijk voorgebruik dient beschouwd te worden en alleszins het “voor-voorgebruik” waarop Carrefour in casu kan steunen, de kwade trouw van Carrefour uitsluit.

Het hof overweegt het volgende:

8. Er bestaat geen betwisting tussen partijen over het feit dat de vordering van Bergez tijdig werd ingesteld.

Bergez kan zich niet beroepen op een inschrijving als merk van het teken “Home Collection” bij het Benelux-Merkenbureau.

Er bestaat geen betwisting tussen partijen aangaande het feit dat de tekens die het voorwerp uitmaken van de litigieuze merken en het teken dat gebruikt wordt door Bergez, gebruikt worden voor soortgelijke waren.

Carrefour voert terecht aan dat het Benelux Gerechtshof het beginsel van de overdracht van het gebruik van een merk aanvaard heeft (Benelux Hof 16 juni 1995, A 94/2, *Rivel-CVGV*, *Jur.* 1995).

De overdracht van een gebruik van een merk dient te worden begrepen als een door partijen bewerkstelligde overgang van het bedoelde gebruik van de ene partij op de andere, op een wijze dat het gebruik van de laatste als een voortzetting van het gebruik van de voorganger, die dat gebruik wegens voortzetting door de ander heeft gestaakt, kan worden beschouwd (*cf.* concl. adv.-gen. Th. B. Ten Kate in verband met de zaak *Rivel/CVGV*, hiervoor geciteerd).

9. Het behoort Carrefour om te bewijzen dat er in casu sprake is van een “voor-voorgebruik” in haren hoofde, meer bepaald van het feit dat zij, zoals zij aanvoert, zich kan beroepen op een gebruik sedert 1984 van het merk “Home Collection” of een daarmee overeenstemmend teken, door, achtereenvolgens, Sarma en GB-Unic.

In handelszaken kan een bewijs geleverd worden door alle middelen van recht, met inbegrip van vermoedens.

De overdracht van het gebruik van het merk “Home Collection” of een daarmee overeenstemmend teken dat door Carrefour wordt ingeroepen dient zodoende geenszins door een geschrift te worden bewezen, maar kan bewezen worden door alle middelen van recht, met inbegrip van vermoedens.

10. Onder meer de volgende stukken worden door partijen aan het hof voorgelegd:

– een handdoek met een geweven etiket, waarop onder meer “Penney” vermeld staat en “Home Collection”;

– een reclamefolder d.d. oktober-november 1984 getiteld “TODAY” van “sarma penney”, waarin melding gemaakt wordt van “sarma-nopri” en waarmee de nieuwe collecties van “Home Textile” werden voorgesteld, met vermelding van drie “logos”, met name “Home Collection tonic”, “Home Collection Classic” en “Home Collection Romantic”, de aankondiging dat deze logo’s snel populair zullen worden en de vermelding van het gebruik in de winkels van “sarma-nopri” van het logo “Home Collection” (stuk 10a van Carrefour);

– een bewijs van vernieuwing d.d. 24 januari 1994 door de NV Sarmag van een inschrijving d.d. 24 juli 1984 onder nr. 403.304 bij het Benelux-Merkenbureau van het woordmerk “Home Collection Classic”, ingevolge een depot van de vennootschap Sarma-Penney Ltd, voor de klassen 24 en 27 (classificatie van Nice);

– het bewijs dat de merken “Home Collection Tonic” en “Home Collection Romantic” op 22 mei 1985 door de vennootschap Sarma-Penney Ltd gedeponeerd werden voor de klasse 25 en bij het Benelux-Merkenbureau worden ingeschreven;

– een factuur van de NV Glotex d.d. 10 april 1992 waaruit blijkt dat sarma-nopri bij de firma Glotex een bestelling plaatste van beddengoed onder het teken “Home Collection Tonic” (stuk 15 van Carrefour);

– facturen van januari 1995, oktober 1996, november 1996, september 1997, oktober 1997, december 1997 en januari 1999 van drukkerij Desmet aan Bergez met betrekking tot de levering van kartonnen kaarten met het opschrift “Home Collection”;

– facturen van Bergez aan de grootwarenhuisketen Cora daterend van 1995 tot en met 1998 voor de levering van lakens door Bergez aan Cora;

– facturen d.d. november 1996, november 1997 en oktober 1998 van Bergez aan “GB Unic” voor de levering van hoeslakens;

– bestelbonnen uitgaande van de “NV New GIB” met betrekking tot de levering die het voorwerp uitmaakte van de factuur van november 1996, met als vermelding “Unic” als inkoopcentrale;

– een verklaring van de NV Santens d.d. 17 september 2004 waaruit blijkt dat de NV GB Unic bij haar in 1997 een bestelling plaatste van het artikel “soft touch” onder het “private label” (dit wil zeggen het eigen label van de NV GB Unic) “Home Collection”;

– een bestelbon d.d. 20 oktober 1997 van de NV GB Unic aan de NV Santens met als voorwerp de bestelling waarvan sprake in het schrijven van de NV Santens d.d. 17 september 2004;

– facturen d.d. 3 september en 11 september 1997 van de BVBA New Line aan “GB” voor de levering van geweven labels “Home Collection”;

– promotiefolders van Maxi GB en/of Carrefour van 1999, 2000, 2001 en 2002 waarin reclame gevoerd wordt voor textiel onder het merk “Home Collection”;

– het bewijs van inschrijving d.d. 12 januari 1999 onder nr. 646.070 bij het Benelux-Merkenbureau van een beeldmerk, te weten een cirkel met bovenaan de vermelding in hoofdletters “QUALITY PRODUCT”, in het midden de vermelding in grote letters “home” en onderaan de vermelding in hoofdletters “COLLECTION”, door de NV GB-Unic, afgekort “GB” of “Unic”, voor de klassen 3, 4, 20, 24, 25, 27 en 31 van de classificatie van Nice (stuk 8 van Carrefour):



– het bewijs van inschrijving d.d. 12 januari 1999 onder nr. 646175 bij het Benelux-Merkenbureau van het beeldmerk “QUALITY PRODUCT home COLLECTION” (hiervoor beschreven, doch afgebeeld op een andere achtergrond) door de NV GB-Unic, afgekort “GB” of “Unic”, voor de klassen 3, 4, 20, 24, 25, 27 en 31 (stuk 8b van Carrefour):



– een schrijven d.d. 12 januari 2006 van de NV Byttebier aan Carrefour, waarmee zij verklaart dat zij huishoudlinnen geleverd heeft onder de naam “HOME COLLECTION” aan “Sarmag” tussen 1993 en 1996, aan “GB Unic” tussen 1996 en 1999 en aan “Carrefour Belgium” tussen 1999 en 2004.

11. Het hof stelt aan de hand van de stukken 11a en 11abis van Carrefour vast dat het woordmerk “Home Collection

Classic” voor de klassen 24 en 27 door Sarma-Penney Ltd gedeponeerd werd bij het Benelux-Merkenbureau op 24 juli 1984. Uit de stukken 11b en 11c van Carrefour blijkt dat Sarma-Penney Ltd in 1985 eveneens de woordmerken “Home Collection Tonic” en “Home Collection Romantic” bij het Benelux-Merkenbureau deponeerde voor de klasse 25.

De merken “Home Collection Classic”, “Home Collection Tonic” en “Home Collection Romantic” werden ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau voor dezelfde of soortgelijke waren als deze waarvoor Bergez “Home Collection” gebruikt.

“Home Collection Classic”, “Home Collection Tonic”, “Home Collection Romantic”, enerzijds, en “Home Collection”, anderzijds, zijn overeenstemmende merken.

Het hof stelt in casu immers vast dat er tussen de merken “Home Collection Classic”, “Home Collection Tonic” en “Home Collection Romantic”, enerzijds, en het door Bergez gebruikte teken “Home Collection”, anderzijds, geen noemenswaardige verschillen kunnen worden aangemerkt. Door de weglating van het woord “Tonic”, “Classic” of “Romantic” ziet men immers niet in dat het onderscheidend vermogen van het betrokken merk zou gewijzigd zijn, aangezien deze woorden in het teken als geheel van ondergeschikte betekenis zijn en het merk wordt gedomineerd door de woorden “home collection”, die trouwens aan de drie merken “Home Collection Classic”, “Home Collection Tonic” en “Home Collection Romantic” gemeenschappelijk zijn.

Hoe dan ook blijkt echter uit de inhoud van de neergelegde folder “TODAY” van oktober-november 1984 (stuk 10a van Carrefour) dat “sarma penney” en “sarma-nopri” in 1984 niet alleen de woordmerken “Home Collection Tonic”, “Home Collection Classic” en “Home Collection Romantic” gebruikten, doch eveneens het teken “Home Collection”, dus zonder de toevoeging van “Tonic”, “Classic” of “Romantic”.

12. Uit de lezing van deze folder blijkt tevens dat de Belgische “sarma penney”-winkels en de “sarma-nopri”-winkels, die, wat deze laatste betreft, volgens de eigen beweringen van Bergez met ingang van 1987 uitgebaat werden door de NV Sarmag, wel degelijk in 1984 deel uitmaakten van dezelfde groep/holding, aangezien zij onder een gemeenschappelijk commercieel beleid stonden.

Uit stuk 14 van Carrefour blijkt dat de groep waarvan sprake, de GB-Inno-BM-groep of GIB-groep is, waarvan ook de NV GB Unic deel uitmaakte. Bergez tracht de geloofwaardigheid van de inhoud van dit stuk in twijfel te trekken omdat het om een stuk zou gaan dat opgesteld werd door Carrefour. Deze bewering wordt echter niet bewezen en daarenboven blijft Bergez in gebreke om aan te tonen op welke punten dit stuk niet met de werkelijkheid zou overeenstemmen.

Uit een factuur d.d. 10 april 1992 van de NV Glotex blijkt dat sarma-nopri (NV Sarmag) in 1992 het teken “Home Collection” gebruikte, aangezien zij bij voormelde vennootschap onder dit label beddengoed bestelde.

Uit een verklaring d.d. 12 januari 2006 (stuk 16b van Carrefour) van de NV Byttebier blijkt dat deze tussen 1993 en 1996 huishoudlinnen geleverd heeft aan de NV Sarmag onder het “private label” “Home Collection”, hetgeen het gebruik door de NV Sarmag, lid van de groep GB-Inno-BM, van dit teken tussen 1993 en 1996 bewijst. Een verkoopbevestiging d.d. 16 juni 1993 van de NV Nominette aan de NV Byttebier met de levering van 1.000 gewezen etiketten met het opschrift “Home Collection” bevestigt de verklaring van de NV Byttebier minstens voor wat het jaar 1993 betreft.

Dat het woordmerk “Home Collection Classic” overgedragen werd door Sarma-Penney Ltd aan de NV Sarmag, blijkt afdoende uit het feit dat de NV Sarmag het label “Home Collection” tussen 1992 en 1996 gebruikte en uit het feit dat zij de merkinschrijving bij het Benelux-merkenregister van “Home Collection Classic” op 24 januari 1994 hernieuwde, zonder dat Sarma-Penney Ltd zich hier ooit tegen verzette, zodat haar instemming hiermee moet worden vermoed.

Het gebruik van het teken “Home Collection” werd in 1996 tot 1999 verder gezet door de NV GB Unic, rechtsvoorganger van Carrefour, hetgeen blijkt uit de verklaring van de NV Byttebier d.d. 12 januari 2006.

Het gebruik van “Home Collection” werd vervolgens door Maxi GB en Carrefour verder gezet met ingang van 1999 tot 2004 (cf. de verklaring van de NV Byttebier d.d. 12 januari 2006 en de door Carrefour neergelegde reclamefolders).

Op 12 januari 1999 deponeerde de NV GB Unic vervolgens de beide litigieuze beeldmerken bij het Benelux-Merkenbureau.

Er bestaat geen betwisting over het feit dat de GIB-groep, waarvan de NV GB Unic deel uitmaakte, in 2000 overgenomen werd door Carrefour, en dat de litigieuze merkinschrijvingen aan deze laatste overgedragen werden, zodat ze thans op haar naam staan ingeschreven (cf. de stukken 8a en 8b van Carrefour).

Uit de door Carrefour neergelegde reclamefolders (stukken 5c t.e.m. 7 van Carrefour) blijkt dat zij de litigieuze merken en het teken “Home Collection” tot 2004 onafgebroken is blijven gebruiken.

13. Het hof stelt, wat het gebruik van “Home Collection” door Bergez betreft, vast dat deze niet bewijst hetgeen zij aanvoert, te weten dat zij begin jaren '80 aan de warenhuizen sarma-nopri producten “Home Collection” leverde. Zij geeft trouwens zelf toe dat er dienaangaande geen stukken meer voorhanden zijn.

Bergez bewijst evenmin dat zij in 1996, 1997 en 1998 aan GB Unic lakens heeft geleverd in een verpakking met het

opschrift “Home Collection” of met de vermelding, op welke wijze ook, van het teken “Home Collection”. Zij biedt aan om het bewijs hiervan te leveren door getuigen. Het hof oordeelt echter dat zelfs indien Bergez in 1996, 1997 en 1998 beddengoed zou geleverd hebben aan GB Unic onder het label “Home Collection”, dan hierdoor nog niet zal komen vast te staan dat dit niet gebeurde op verzoek van GB Unic, die “Home Collection” als haar “private label” gebruikte en minstens bij de NV Byttebier tussen 1996 en 1999 beddengoed onder dit private label bestelde. Daarenboven werd hiervoor reeds vastgesteld dat ook de NV Sarmag, vóór GB Unic, met name tussen 1993 en 1996 “Home Collection” gebruikte als “private label” voor beddengoed. Het door Bergez aangeboden bewijs door getuigen is zodoende niet pertinent.

14. Bergez voert aan dat er een hiaat is in het gebruik door de NV Sarmag van het teken “Home Collection”, met name tussen 1984 en medio 1992. Het hof stelt vast dat er inderdaad aangaande de periode ná november 1984 tot april 1992 geen stukken voorliggen die het gebruik van “Home Collection”, “Home Collection Classic”, “Home Collection Tonic” of “Home Collection Romantic” aantonen, doch zelfs indien het merk “Home Collection Classic” of het teken “Home Collection” toen niet gebruikt werden door sarma-nopri of de NV Sarmag en er dienvolgens enkel zou mogen rekening gehouden worden met een gebruik van “Home Collection” door de NV Sarmag vanaf 1992 (cf. de bestelling bij de NV Glotex), dit gebruik in elk geval het gebruik van dat teken door Bergez, dat slechts aangetoond wordt met ingang van 1995, voorafgaat.

15. Gelet op de hiervoor geschetste concrete omstandigheden, kan er geenszins besloten worden tot een depot te kwader trouw door Sarma-Penney Ltd in 1984 van de woordmerken “Home Collection Tonic”, “Home Collection Classic” of “Home Collection Romantic” of door GB Unic van de litigieuze beeldmerken.

Carrefour laat integendeel terecht een “voor-voorgebruik” door de NV Sarmag en GB Unic gelden met betrekking tot het teken “Home Collection”.

De oorspronkelijke vordering van Bergez, die in casu om de hiervoor uiteengezette redenen niet kan beschouwd worden als “de voorgebruiker te goeder trouw”, is zodoende ongegrond in de mate waarin ze gebaseerd is op de door haar ingeroepen merkenrechtelijke bepalingen.

16. Om dezelfde redenen als deze die het hof heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van de vordering van Bergez in de mate waarin ze gebaseerd is op de artikelen 2.4., f) en 2.28.3., b) BVIE, oordeelt het hof dat de vordering van Bergez voor zover ze gebaseerd is op “oneerlijke en ongeoorloofde mededinging en handelspraktijk” in hoofde van Carrefour, eveneens ongegrond is.

Bergez bewijst immers niet en maakt zelfs niet aannemelijk dat Carrefour een onrechtmatige daad heeft gesteld waar-

door zij de belangen van Bergez heeft geschaad, of dat zij het merk "Home collection" van Bergez zou "afgesnoept" hebben, dan wel dat zij zich schuldig zou gemaakt hebben of maakt aan oneerlijke mededinging of een onrechtmatige daad in de zin van artikel 1382 B.W., zoals door Bergez wordt beweerd.

**De ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering van Bergez**

17. Aangezien het hof oordeelt dat de vordering van Bergez ongegrond is, is het om proceseconomische redenen niet meer dienstig dat het hof het middel van onontvankelijkheid van deze vordering, dat door Carrefour werd opgeworpen, zou onderzoeken.

**De oorspronkelijke tegenvordering van Carrefour**

18. De oorspronkelijke vordering van Carrefour strekte ertoe om:

– vast te horen stellen dat Bergez zich door het gebruik van het teken "Home Collection" als merk schuldig gemaakt heeft en schuldig maakt aan een inbreuk op de rechten van Carrefour op de merken "Quality product Home Collection", die het voorwerp uitmaken van de Benelux-inschrijvingen met nr. 646.070 en nr. 646.175;

– Bergez verbod te horen opleggen om het teken "Home Collection" en elk ander met de merken "Quality product Home Collection" van Carrefour overeenstemmend teken te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR voor elk gebruik, weze het in de publiciteit, op producten of anderszins – in de zin van materiële drager van de gelaakte aanduiding – per dag van dergelijk gebruik dat zij na de datum van de betekening van het bestreden vonnis nog zou maken van de gelaakte aanduiding in het Benelux-gebied.

19. Het hof besluit tot de ontvankelijkheid van de vordering van Carrefour aangezien zij geen middelen vaststelt die haar ertoe zouden nopen om tot de onontvankelijkheid van deze vordering te besluiten.

20. De vordering van Carrefour, gesteund op de artikelen 2.20.1., b) BVIE is tevens gegrond.

Dit artikel bepaalt:

*"1. het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemeen recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:*

(...)

*b) 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;"*

21. Een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20.1., b) BVIE vergt de volgende cumulatieve voorwaarden:

– het bestaan van een merk dat geldig is in de Benelux;

– het gebruik door een andere partij van dit merk of van een daarmee overeenstemmend teken waardoor de mogelijkheid van verwarring bestaat;

– het gebruik door deze andere partij van dit merk voor de waren waarvoor het merk van de merkhouders is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

– het gebruik door deze andere partij van dit merk in het economisch verkeer.

De inschrijvingen bij het Benelux-Merkenbureau met nrs. 646.070 en 646.175 van de beeldmerken "Quality product Home Collection" zijn geldige merkregistraties.

In het kader van het onderzoek naar de gegrondheid van de vordering van Carrefour in zoverre gebaseerd op artikel 2.20.1., b) BVIE dienen het door haar gelaakte teken "Home Collection" en de door haar ingeroepen merken met elkaar vergeleken te worden voor de beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van de geldende principes van het merkenrecht.

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar bij het betrokken publiek (de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument) moet rekening gehouden worden met alle gegevens van het concrete geval en in het bijzonder met de onderscheidende kracht van het ingeroepen merk, de bekendheid ervan, de graad van overeenstemming tussen merk en teken – waarbij dient rekening gehouden te worden met het onderscheidende element van het merk – en de graad van soortgelijkheid tussen de betrokken waren (H.v.J. 11 november 1997, *I.R. D.I.* 1997, p. 277, nr. 22; H.v.J. 29 september 1998, *I.R. D.I.* 1998, p. 362, nrs. 15-18).

Bij de appreciatie van het verwarringsgevaar is een synthetische beoordeling van het merk en het teken vereist (H.v.J. 11 november 1997, *l.c.*, nr. 23; H.v.J. 29 september 1998, *I.R. D.I.* 1998, nr. 16). De globale beoordeling wat de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen (H.v.J. 22 juni 1999, *I.R. D.I.* 2000, p. 243, nr. 19).

Op grond van de globale beoordeling dient te worden besloten tot het bestaan van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn (H.v.J. 29 september 1998, *l.c.*, nr. 29).

In casu zijn de litigieuze merken van Carrefour onder meer ingeschreven voor “weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens”.

Het door Carrefour gelaakte gebruik dat door Bergez in het economisch verkeer (met name in haar bedrijfsactiviteit) gemaakt wordt van het teken “Home Collection” heeft betrekking op lakens. Het betreft zodoende dezelfde of minstens soortgelijke waren als deze waarvoor de litigieuze merken van Carrefour ingeschreven werden.

Er wordt in casu door Bergez niet betwist dat de merken die door Carrefour ingeroepen worden, merken zijn met een onderscheidend vermogen.

De overeenstemming tussen, enerzijds, de merken “Quality product Home Collection” van Carrefour en, anderzijds, het door Bergez gebruikte teken “Home Collection”, is niet ernstig betwistbaar, aangezien de woorden “home collection” in de litigieuze merken en in het teken dat gebruikt wordt door Bergez identiek zijn en de woorden “home collection” prominente bestanddelen zijn van de litigieuze merken van Carrefour.

Rekening houdend met dit gegeven, met het onderscheidende karakter van de door Carrefour ingeroepen merken evenals met de identiteit of soortgelijkheid van de onder de tekens aangeboden producten, doet de synthetische appreciatie van de tekens in kwestie besluiten dat het gelaakte teken “Home Collection” dat gebruikt wordt door Bergez, verwarring kan doen ontstaan met de door Carrefour ingeroepen merken.

Door het gebruik van de twee gelaakte tekens kan verwarring ontstaan, doordat ten onrechte de indruk gewekt wordt dat de door Bergez onder het gelaakte teken aangeboden producten van dezelfde onderneming of minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn als deze die aangeboden worden door Carrefour.

Om de hiervoor uiteengezette redenen is er dan ook sprake van verwarringsgevaar tussen de door Carrefour ingeroepen merken en het gelaakte door Bergez gebruikte teken “Home Collection”.

Het hof besluit zodoende dat Bergez zich door het gebruik van het teken “Home Collection” voor identieke of soortgelijke waren als deze waarvoor de litigieuze merken van Carrefour ingeschreven werden bij het Benelux-Merkenbureau, schuldig gemaakt heeft of maakt aan een inbreuk op artikel 2.20.1., b) BVIE.

22. In casu kan er geen sprake zijn van rechtsverwerking in de zin van artikel 2.24. BVIE ten voordele van Bergez.

Artikel 2.24.1. BVIE bepaalt het volgende:

*“1. De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk invoeren*

*ingevolge artikel 14, onder B, onderdeel 1, noch zich verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 13, onder A, lid 1, onder a), b) en c), met betrekking tot waren waarvoor het merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.”*

Artikel 2.24.2. BVIE luidt als volgt:

*“2. Het gedogen van het gebruik van een ingeschreven jonger merk als bedoeld in lid 1, geeft de houder van het later ingeschreven merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het oudere merk.”*

Artikel 2.24. BVIE veronderstelt het gebruik van een voor de Benelux ingeschreven jonger merk dan dat van de houder van het oudere merk, hetgeen blijkt uit de lezing van lid 1. en 2. van dit artikel.

In casu kan Bergez de rechtsverwerking in de zin van artikel 2.24.1. BVIE niet invoeren, aangezien zij zich niet kan beroepen op een gebruik van een ingeschreven jonger merk.

23. De oorspronkelijke tegenvordering van Carrefour strekte er tevens toe om Bergez te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 5.000 EUR wegens tergend en roekeloos geding.

Zich vergissen aangaande de draagwijdte van zijn rechten of een interpretatie van een wettekst poneren die niet door de rechter wordt gevolgd, maakt niet noodzakelijk een fout uit en kan geen vordering wegens tergend en roekeloos geding verantwoorden.

In casu kan de vordering van Bergez niet bestempeld worden als tergend, te weten ingesteld met kwaadwillige bedoelingen of uit boosaardigheid, en/of roekeloos, te weten met foutieve lichtzinnigheid of naar aanleiding van een verkeerde beoordeling die zo vanzelfsprekend is dat zij door elke minimaal bedachtzame partij diende opgemerkt en vermeden te worden, of nog met misbruik van recht, hetgeen kwade trouw veronderstelt.

Dat Bergez zich in casu te goeder trouw heeft kunnen vergissen, blijkt afdoende uit het feit dat haar oorspronkelijke vordering door de eerste rechter gegrond verklaard werd en de tegenvordering van Carrefour werd afgewezen.

De oorspronkelijke vordering van Carrefour is dan ook ongegrond in de mate waarin ze ertoe strekte om Bergez te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding.

Om deze redenen:

Het hof, rechtdoende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate:

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de oorspronkelijke vorderingen ontvankelijk verklaarde;

Opnieuw rechtdoende voor het overige:

Verklaart de oorspronkelijke vordering van Bergez ongegrond;

Verklaart de oorspronkelijk tegenvordering van Carrefour ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate:

– stelt vast dat Bergez zich door het gebruik van het teken “Home Collection” als merk schuldig gemaakt heeft aan een inbreuk op de rechten van Carrefour op de merken “Quality product Home Collection”, die het voorwerp uitmaken van de Benelux inschrijvingen met nrs. 646.070 en 646.175 bij het Benelux-Merkenbureau;

– legt Bergez verbod op om het teken “Home Collection” en elk ander met de merken “Quality product Home Collection” van Carrefour overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren als deze waarvoor de merken van Carrefour ingeschreven werden onder nrs. 646.070 en 646.175 bij

het Benelux-Merkenbureau, te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR voor elk gebruik, weze het in de publiciteit, op producten of anderszins – in de zin van materiële drager van de gelaakte aanduiding – per dag van dergelijk gebruik dat zij na de datum van de betekening van dit arrest nog zou maken van het gelaakte teken in het Benelux-gebied;

Verklaart voor het overige de oorspronkelijke vordering van Carrefour ongegrond;

Veroordeelt Bergez tot vier vijfden van de kosten van de procedure in eerste aanleg en van deze van de beroepsprocedure, en Carrefour tot één vijfde van deze kosten;

Stelt de kosten van de procedure in eerste aanleg vast op 356,97 EUR in hoofde van Carrefour en op 552,40 EUR (195,43 EUR + 356,97 EUR) in hoofde van Bergez en deze van de beroepsprocedure op 2.186 EUR (186 EUR + 2.000 EUR) in hoofde van Carrefour en op 2.000 EUR in hoofde van Bergez.