

In navolging van het prejudiciële arrest van het Europees Hof van Justitie in de *Louboutin*-zaak (C-163/16), heeft de Nederlandse rechtbank Den Haag haar tussenvonnissen bevestigd en de geldigheid van het zogeheten “rode zool”-merk aanvaard.

Ter herinnering, het Europees Hof van Justitie bevestigde op 12 juni 2018 dat het begrip “vorm”, in de zin van artikel 3, 1., iii) van de merkenrichtlijn, zo moest worden uitgelegd dat een teken, bestaande uit een vorm en een kleur die is aangebracht op een specifieke plaats, waarbij de vorm uiteraard een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, niet uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar. Met andere woorden, de toevoeging van een kleur aan het vormmerk voorkomt de toepassing van de uitsluitingsgrond van artikel 2.1, tweede lid BVIE (en art. 3, 1., iii) MRI).

De rechtbank Den Haag wees het verzoek van Van Haren om een bijkomende prejudiciële vraag te stellen resoluut af. De uitlegging van het Europees Hof was immers duidelijk en de rechtbank Den Haag achtte het bijgevolg onnodig om de advocaat-generaal te volgen in zijn andersluidende conclusie.

Wat betreft de toepassing van de Merkenrichtlijn van 2015, merkte de Nederlandse rechtbank op dat de implementatietermijn op 15 januari 2019 is verstreken. De Benelux-wetgeving, die de nieuwe merkenrichtlijn nog niet heeft omgezet, moet daarom zoveel als mogelijk Unierechtconform worden uitgelegd. Deze interpretatie zou mogelijkerwijs in een andere uitlegging kunnen resulteren, aangezien de nieuwe richtlijn bepaalt dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, *of een ander kenmerk dat*, een wezenlijke waarde aan de waren geeft, niet als merk kunnen worden beschouwd. De rechtbank Den Haag besloot echter dat de zaak gaat om een geschil tussen particuliere partijen en dat de merkenrichtlijn op zichzelf geen verplichtingen kan scheppen voor een particulier. Zolang deze nieuwe richtlijn niet werd omgezet in het BVIE, kan deze dus geen invloed uitoefenen op het onderhavige geschil.

Het Benelux-merk van Louboutin wordt bijgevolg geldig geacht, waardoor ook de inbreuk op dat merk door Van Haren vast staat. Dit had de rechtbank Den Haag immers reeds beslist in haar tussenvonnissen in 2015.

Of Van Haren in beroep zal gaan tegen deze uitspraak, is voorlopig nog onduidelijk.

Een meer uitgebreide noot over heel deze zaak zal binnenkort trouwens verschijnen in ons tijdschrift.

“BIG MAC” vervallen verklaard wegens gebrek aan normaal gebruik

MERK

Afstand, verval en nietigheid gemeenschapsmerk

MARQUE

Renonciation, déchéance et nullité de la marque communautaire

Op vraag van de Ierse onderneming Supermac, verklaarde het EUIPO het woordmerk “BIG MAC” vervallen bij gebrek aan normaal gebruik (beslissing nr. 14 788 C).

Het “BIG MAC” woordmerk werd op 25 maart 1996 gedeponeerd bij het EUIPO en op 8 maart 1999 geregistreerd als merk. De registratie had betrekking op klassen 29, 30 en 42, onder andere voor levensmiddelen bereid met vlees, sandwiches met kip, biscuits, brood, gebak, koekjes, chocolade, koffie, banketbakkerswaren, de bereiding en verkoop van meeneemaaltijden en dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering en franchising van restaurants en andere voorzieningen die toebereide voedingsmiddelen en dranken ter consumptie en “drive-through” voorzieningen aanbieden.

Zich beroepend op artikel 58, (1), (a) UMVO stelde Supermac dat er geen werkelijk, normaal gebruik was gemaakt van het Uniemerkt gedurende een voortdurende periode van 5 jaar na registratie. Daarop diende McDonalds bewijzen in bij het EUIPO om aan te tonen dat het woordmerk “BIG MAC” wel degelijk in heel wat landen van de Europese Unie werd gebruikt, o.a. op promoties en verpakkingsmateriaal van hun producten op de markt. Het bijgebrachte bewijsmateriaal bestond voornamelijk uit uittreksels van de eigen websites, brochures en advertenties en posters. Daarnaast bracht McDonalds ook drie verklaringen bij van haar vertegenwoordigers in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die de verkoop van producten van McDonalds onder dit merk zouden aantonen.

Bij beslissing van 11 januari 2019 aanvaardde het EUIPO echter het argument van Supermac dat het bijgebrachte bewijsmateriaal onvoldoende was om de werkelijke omvang van het gebruik aan te tonen op andere producten dan sandwiches. Zo besloot het EUIPO dat McDonalds onvoldoende bewijs had bijgebracht over de aard van het gebruik, het territorium, het commerciële volume, de kenmerken van de markt, de duur en frequentie van het gebruik. Het grootste deel van de bijgebrachte bewijzen bestond bovendien uit documenten, verklaringen of bewijzen die door de merkhouder zelf waren geproduceerd. Het EUIPO stelde vast dat er onvoldoende bewijs was van commerciële transacties, het te koop aanbieden van de relevante producten of diensten onder het merk, de betrokkenheid van het relevante publiek, etc. De loutere aanwezigheid van een merk gepubliceerd op de website van de merkhouder was in die zin onvoldoende om normaal gebruik aan te tonen,

als gevolg waarvan het merk vervallen moest worden verklaard.

Deze beslissing toont aan dat het EUIPO streng is bij de beoordeling van bewijsmateriaal, ook bij grote en bekende ondernemingen. Dat McDonalds beroep zal aantekenen, is bijna zeker.

6. INSOLVENTIE / INSOLVABILITÉ

*Inge Van de Plas*⁶

Rechtspraak/Jurisprudence

Hof van Cassatie 6 februari 2019

INSOLVENTIE

Toepassingsgebied Brussel I – Insolventieverordening
INSOLVABILITÉ

Champ d'application Bruxelles I – Règlement insolvabilité

De feiten van dit arrest zijn als volgt. In 2008 schreef een gerechtsdeurwaarder gelden over van een kwaliteitsrekening naar zijn zichtrekening bij Fortis Bank. Vervolgens haalde de gerechtsdeurwaarder deze gelden ook van de rekening bij Fortis Bank. Deze handelingen werden als verduistering gekwalificeerd. In 2010 wordt zowel de vennootschap van de gerechtsdeurwaarder, als de gerechtsdeurwaarder zelf failliet verklaard. In het kader van dit faillissement heeft de curator een vordering ingesteld tegen Fortis Bank waarin de curator stelt dat Fortis Bank onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers door haar medewerking te verlenen aan deze frauduleuze praktijken.

De vraag voor het Hof van Justitie gaat uit van het gerechtshof 's-Hertogensbosch betreffende de *Peeters/Gatzen*-vordering van de curator. Uit hoofde van een dergelijke *Peeters/Gatzen*-vordering kan de curator onder omstandigheden een vordering tot schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad geldend maken tegen een derde die bij de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers betrokken was, ook al kwam een dergelijke vordering niet aan de gefailleerde zelf toe. De opbrengst van een *Peeters/Gatzen*-vordering valt in de boedel.

Het gerechtshof van 's-Hertogensbosch is niet zeker of een *Peeters/Gatzen*-vordering moet worden beschouwd als een vordering die enkel wordt beheerst door de specifieke regels voor de insolventieprocedure en dus buiten de werkingssfeer van de Brussel I-Verordening valt. Vervolgens richt het gerechtshof van 's-Hertogensbosch zich tot het Hof van Justitie met de vraag of de *Peeters/Gatzen*-vordering valt binnen het begrip burgerlijke en handelszaken van de Brussel I-Verordening (nr. 44/

2001) en dus buiten het toepassingsgebied van de insolventieverordening.

In zijn antwoord stelt het Hof dat het begrip burgerlijke en handelszaken onder de Brussel I-Verordening ruim moet worden begrepen. Daarnaast heeft het Hof reeds geoordeeld dat enkel vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit een insolventieprocedure en daarmee nauw verband houden, buiten de werkingssfeer van Brussel I-Verordening vallen. De doorslaggevende factor voor het Hof om te besluiten of een vordering valt onder het toepassingsgebied van de Brussel I-Verordening, dan wel de insolventieverordening is de beoordeling of het recht of de verbintenis waarop de vordering is gebaseerd, voortvloeit uit de gemene regels van het burgerlijk recht en het handelsrecht dan wel uit specifieke, afwijkende regels voor insolventieprocedures.

In casu stelt het Hof vast de vordering van de curator in deze omstandigheden onmiskenbaar een band heeft met de insolventieprocedure. Echter, deze vordering behoort niet louter tot de bevoegdheid van de curator, maar kan ook door de schuldeisers afzonderlijk worden ingesteld. Bovendien staat deze vordering los van de inleiding van de insolventieprocedure. Bijgevolg oordeelt het Hof dat de *Peeters/Gatzen*-vordering niet kan worden beschouwd als een rechtstreeks en onlosmakelijk gevolg van een dergelijke insolventieprocedure. De vordering valt dus binnen het toepassingsgebied van de Brussel I-Verordening en niet de Insolventieverordening.

Hof van Cassatie 1 februari 2019

FAILLISSEMENT

Aansprakelijkheid – Sociale zekerheid

FAILLITE

Responsabilité – Sécurité sociale

Krachtens artikel 530, § 2 W.Venn. (thans art. XX.226 WER) kunnen bestuurders, zaakvoerders en feitelijke bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteressen en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54^{ter} uitvoeringsbesluit RSZ-wet, indien zij in de loop van de periode van 5 jaar voorafgaand aan de faillietverklaring betrokken zijn geweest bij minstens twee faillissementen of vereffeningen waarbij eveneens de sociale bijdragen onbetaald zijn gebleven.

Met de *op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen* worden bedoeld de bijdragen die verschuldigd zijn door de failliet verklaarde vennootschap en niet deze die verschuldigd zijn door de twee of meerdere vennootschappen die in de

⁶ Assistent Universiteit Antwerpen.