Krachtens artikel X.17 van het Wetboek economisch recht – dat het voormalige artikel 19 van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst in identieke bewoordingen herneemt – moeten twee zeer strikte termijnen nageleefd worden:

– de overeenkomst kan niet meer worden beëindigd zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn wanneer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert ten minste 7 werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept; en
– alleen de uitzonderlijke omstandigheden of de ernstige tekortkomingen waarvan kennis is gegeven bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen 7 werkdagen na de beëindiging, kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn.

De toepassing van de eerste termijn werd aan het toezicht van het Hof van Cassatie onderworpen.

Het Hof stelt dat het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging bekend is aan de partij die zich erop beroept wanneer deze omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging zonder opzegging kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens t.o.v. de andere partij en het gerecht.

Enkel het tijdstip waarop het bestaan en de ernst van de feiten bekend is aan de partij die zich erop beroept, is hierbij bepalend; niet het tijdstip waarop die partij zich hiervan rekenschap had kunnen geven. Indien het verkrijgen van een voldoende zekerheid het instellen van een onderzoek vereist, is de enkele omstandigheid dat dit onderzoek eerder had kunnen worden ingesteld en afgerond evenmin voldoende om tot laattijdigheid te besluiten.

5. INTELLECTUELE RECHTEN, RECHT EN TECHNOLOGIE / DROITS INTELLECTUELS, DROIT ET TECHNOLOGIE

Judith Bussé[4]

Rechtspraak/Jurisprudence

Hof van Justitie 5 september 2019
AMS Neve Ltd. e.a./Heritage Audio SL et P.R.A.
Zaak: C-172/12
MERK – UNIEMERK
Bevoegdheid en procedure

MARQUES – MARQUES UNIONISTES
Compétence et procédure

Op 5 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ) zich uitgesproken over de draagwijdte van artikel 97, 5. van de Gemeenschapsmerkenverordening nr. 207/2009 (thans art. 125, 5. van de Uniemerkenverordening nr. 2017/1001) in een online context. Dit artikel bepaalt dat de rechterlijke instanties van de lidstaten waar een inbreuk op een merk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, internationaal bevoegd zijn om zich hierover uit te spreken.

De prejudiciële vraag had betrekking op een situatie waarbij de vermeende inbreukmaker gevestigd was en woonplaats had in Spanje, en inbreukmakende goederen adverteerde en te koop aanbood op een website die was gericht op consumenten uit een andere lidstaat, met name het Verenigd Koninkrijk. Het HvJ werd gevraagd (door de *Court of Appeal of England and Wales*) of de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk op grond van de Europese bevoegdheidsregels bevoegd waren om te oordelen over de online merkinbreuken.

De opinie van advocaat general SZPUNAR volgend, antwoordde het HvJ positief op deze vraag.

In zijn beslissing herinnert het HvJ vooreerst aan het principe dat de bevoegdheidsregels uit de Uniemerkenverordening een "*lex specialis*" vormen ten opzichte van de algemene regels uit de Brussel I*bis*-Verordening (nr. 1215/2012). Vervolgens richt het zich tot artikel 97 van de Gemeenschapsmerkenverordening, dat twee alternatieve bevoegdheidsgronden bevat. Op basis van dit artikel kan immers worden gekozen om de verweerder, die zijn woonplaats of vestiging heeft in een lidstaat van de EU, te dagvaarden voor de rechtbanken van deze lidstaat (art. 97, 1.), dan wel voor de rechtbanken waar de merkinbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden (art. 97, 5.). Wanneer deze laatste bevoegdheidsgrond wordt gekozen, zal de nationale rechtbank evenwel enkel bevoegd zijn om te oordelen over inbreuken gepleegd op het grondgebied van de lidstaat waar de rechtbank gelegen is (art. 98, 2.).

Wat betreft dan de interpretatie van de term "lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" uit lid 5. van artikel 97 stelt het HvJ, met verwijzing naar het arrest *Coty Germany* (C-360/12), dat de bevoegdheid van de nationale rechtbank betrekking moet hebben op een actieve gedraging van de verweerder en dat die gedraging moet hebben plaatsgevonden op het grondgebied van die rechtbank. Vervolgens herneemt het uit zijn *L'Oréal* arrest (C-324/09) dat elektronische advertenties en verkoopaanbiedingen voor inbreukmakende goederen worden geacht verricht te zijn op het grondgebied van de consumenten tot wie deze handelingen werden gericht. Van zodra de inbreukmaker zich dus richt ("*tar-*

4. Advocaat te Brussel.

get") tot het publiek van een bepaalde lidstaat, zullen de rechtbanken van deze lidstaat bevoegd zijn, ook al bevinden de inbreukmaker, de server van de website en de inbreukmakende goederen zich op het grondgebied van een andere lidstaat.

Een andere, meer restrictieve, betekenis geven aan de term "lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" zou er volgens het HvJ toe leiden dat het lid 5. van artikel 97 van de Gemeenschapsmerkenverordening elke betekenis zou verliezen als alternatief ten opzichte van de bevoegdheidsgrond uit het lid 1., met name de woonplaats/vestiging van de inbreukmaker.

EUIPO 22 oktober 2019
MERK – UNIEMERK
Onderscheidend karakter
MARQUES – MARQUES UNIONISTES
Caractère distinctif

Naar aanleiding van een verzoek tot nietigverklaring deed de nietigheidsafdeling (van het EU-Bureau voor Intellectuele Eigendom) op 24 oktober 2019 uitspraak over de geldigheid van het Europese vormmerk met nr. 15 756 622 ingeschreven door de Canadese onderneming Globefill voor de klassen 32 en 33. Onder dit merk, bestaande uit een 3D-voorstelling van een schedel die dient als fles, verdeelt Globefill haar "Crystal Head Vodka".



Het verzoek tot nietigverklaring was gesteund op twee absolute nietigheidsgronden uit artikel 59 van de Europese merkenverordening (nr. 2017/1001), en meer bepaald het beweerde gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 7, 1., b)) en het argument dat het merk uitsluitend zou bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft (art. 7, 1., e), iii)).

Wat betreft het onderscheidend vermogen oordeelde de nietigheidsafdeling dat het EU-merk aanzienlijk verschilt van de vorm van een typische fles en dat er zonder de opening aan de bovenkant zelfs niet met zekerheid gesteld zou kunnen worden dat de schedel een fles is. Daarenboven werd vastgesteld dat geen van de voorbeelden van andere flessen, bijgebracht door de verzoeker, vergelijkbaar waren met het vormmerk in kwestie. Bijgevolg besloot de nietigheidsafdeling dat het EU-merk aanzienlijk afwijkt van de normen en van wat gangbaar is in de relevante sector en dus voldoende onderscheidend vermogen bevat.

Wat betreft de nietigheidsgrond dat het merk uitsluitend zou bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft, stelt de nietigheidsafdeling vooreerst dat het begrip "waarde" niet enkel in economische termen moet worden geïnterpreteerd, maar er ook moet gekeken worden naar de waarschijnlijkheid dat de waren in de eerste plaats vanwege hun bijzondere vorm zullen worden gekocht. Het enkele feit dat het een aantrekkelijke vorm betreft is volgens de nietigheidsafdeling evenwel niet voldoende om nietig te zijn. Vervolgens leidt de nietigheidsafdeling uit het arrest T-508/08 (*Loudspeaker*) enkele vragen af die positief beantwoord moeten worden om te voldoen aan artikel 7, 1., e), iii) merkenverordening. Twee van deze vragen worden *in casu* door de nietigheidsafdeling onderzocht en negatief beantwoord. Het gaat met name over (i) de vraag of het ontwerp van het EU-merk een essentieel onderdeel vormt van de branding van de merkhouder en dit de aantrekkingskracht (de waarde) van het product verhoogt en (ii) de vraag of de esthetische eigenschappen van het EU-merk door merkhouder in de eerste plaats worden benadrukt bij de promotie van diens product.

De nietigheidsafdeling stelde vast dat niet was aangetoond dat er sprake was van een systematische promotiecampagne voor Crystal Head Vodka die de nadruk legt op het ontwerp van de fles. De verzoeker toonde volgens de nietigheidsafdeling enkel aan dat er mensen zijn die het uiterlijk van de fles leuk vinden, maar niet dat de merkhouder het uiterlijk en de esthetiek van de fles zodanig gepromoot had dat het een essentieel onderdeel was geworden van zijn branding.

Bovendien bewees de merkhouder dat het uiterlijk van de vodkafles de voorkeur van de consument, die in de eerste plaats op zoek is naar een luxueus vodkaproduct, niet sterk had beïnvloed, aangezien Crystal Head Vodka ook onder meer prijzen had gewonnen op basis van blinde smaaktesten. Bijgevolg oordeelde de nietigheidsafdeling dat de vorm van het EU-merk geen wezenlijke waarde gaf aan de waren en dus dat het verzoek tot nietigverklaring ook op basis van deze grond moest worden afgewezen.