

De rechtbank van de koophandel te Brussel

21^e Kamer zaal C

A.R. 2008/09126

In zake van:

De vennootschap naar Japans recht **Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd.** (ook handel drijvende onder de naam **Mitsubishi Corporation Ltd.**), met maatschappelijke zetel te 3-1 marunouchi 2-Chrome, chiyoda-Ku, JP 100-86, Tokio, Japan;

Eerste eisende partij;

De vennootschap naar Nederlands recht **Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.**, met maatschappelijke zetel te Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere, Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 39052636;

Tweede eisende partij;

Beide partijen woonstkeuze doende ten kantore van haar raadslieden;

Vertegenwoordigd door meester Maeyaert en meester Jeroen Muyldermans;

Advocaten te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414.

Tegen:

De **N.V. DUMA** (ook handel drijvende onder de naam **DUMA NV Forklifts**) met maatschappelijke zetel te Torkonjestraat 23, 8510 Kortijk/Marke, met ondernemingsnummer 442.821.925;

Eerste verwerende partij;

De **B.V.B.A. International**, met maatschappelijke zetel te Haringstraat 27, 8531 Harelbeke/Bavikhove en met ondernemingsnummer 461.955.075;

Vertegenwoordigd door meester Keustermans;

Advocaat te 1000 Brussel, Clovislaan 18.

Spreekt de rechtbank het navolgend vonnis uit:

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 10 november 2008 werd betekend.

De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 2 december 2009 waarna het debat werd gesloten. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad.

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.

Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

2. Eerste eisende partij, Mitsubishi Corporation Ltd. (hierna: MC) maakt deel uit van de Mitsubishi groep en is in die hoedanigheid onder meer houdster van de volgende merken:

- het gemeenschapswoordmerk "MITSUBISHI" ingeschreven op 24 september 2001 onder het nummer 000118042, onder meer klasse 12 (zie stukken eisende partij Kaft 1, stuk 1);
- het gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven op 3 maart 2000 onder het nummer 000117713, onder meer in klasse 12 (zie stukken eisende partij Kaft I, stuk 2);
- het Benelux woordmerk "MITSUBISHI", ingeschreven op 1 juni 1974 en laatst hernieuwd op 1 december 2005 onder het nummer 0093812, onder meer in klasse 12;
- het Benelux beeldmerk, ingeschreven op 1 mei 1974 en laatst hernieuwd op 30 oktober 2006 onder het nummer 0092755, onder meer in klasse 12.

3. Tweede eisende partij, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (hierna: 'MCFE'), werd in 1992 opgericht als onderdeel van een joint venture tussen Mitsubishi Heavy Industries en Caterpillar Industrial Inc., genaamd Mitsubishi Caterpillar Forklift.

Volgens eisende partijen is MCFE door MC als enige exclusief gerechtigd om vorkheftrucks voorzien van de in randnummer 2 genoemde merken in Europa te produceren en in de Europees Economische Ruimte "EER" op de markt te brengen. MCFE beschikt, nog aldus eisende partijen, in dat verband over een mondelinge licentie tot gebruik van de Mitsubishi merken.

4. Duma, opgericht in 1969, is een Belgische fabrikant en groothandelaar in vorkheftrucks, graafmachines, mini-tractoren, stapelaars, enz. De kernactiviteit van Duma situeert zich rond de wereldwijde aan- en verkoop van vorkheftrucks van onder meer Mitsubishi, Caterpillar, Nissan, Toyota. Duma biedt daarnaast ook eigen vorkheftrucks aan onder de naam "GSI" of "GS".

5. GSI assembleert vorkheftrucks conform de in Europa geldende normen en geeft deze een eigen serienummer. Hierbij maakt zij in essentie gebruik van vorkheftrucks en onderdelen die op de wereldmarkt werden gekocht. Nadat de nodige ingrepen zijn gebeurd,

levert GSI deze door haar, conform de Europees geldende normen, op punt gestelde machines, aan Duma.

6. Op 20 juli 1998 verzond MCFE een aangetekende brief aan Duma waarin wordt voorgehouden dat Duma zich schuldig zou maken aan parallelimport met inbreuk op de merken van Mitsubishi en de merkenrechten van MCFE, door het zonder toestemming, invoeren van Mitsubishi vorkheftruks in de E.E.R. Daarnaast werd in hetzelfde aangetekend schrijven door MCFE beweerd dat Duma niet in regel zou zijn met de Europese regelgeving inzake EG-overeenstemmingverklaringen.

Duma heeft via haar raadsman gereageerd op dit aangetekend schrijven met brieven van 4 augustus 1998 en 1 oktober 1998. Duma betwistte de aantijgingen.

7. Op 2 januari 2008 volgde een nieuwe ingebrekestelling en verzochten zowel MCFE als Mitsubishi Duma bij aangetekende brief om mee te delen wie de leveranciers van Duma zijn.

Duma heeft via haar raadsman gereageerd bij brief van 18 januari 2008. Duma betwistte opnieuw de aantijgingen.

8. Op 11 juli 2008 legde Mitsubishi, in toepassing van artikel 1369bis van het Gerechtelijk Wetboek, een eenzijdig verzoekschrift neer ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij beschikking van 23 juli 2008 verklaarde de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel het verzoekschrift ontvankelijk en gegrond. Mevrouw Kris Keymolen werd als gerechtsdeskundige aangesteld. Op 13 oktober 2008 legde mevrouw Kris Keymolen haar verslag neer.

9. Duma tekende bij exploitatie van 28 augustus 2008 en 29 augustus 2008 derdenverzet aan. Op 11 september 2008 dagvaardde Duma Mitsubishi ten gronde (zaak gekend onder het rolnummer A/08/07270).

10. Op 10 november 2008 dagvaardden Mitsubishi en MCFE verweersters in deze procedure waarbij een schadevergoeding wordt gevorderd van 4.600.000 euro.

3 HET ONDERWERP VAN DE VORDERING

11. Eisende partij verzoekt de rechtbank:

“De vordering van eiseressen ontvankelijk en gegrond te horen verklaren dienvolgens,

1) *Wat betreft de parallelhandel:*

Voor recht te zeggen dat verweersters, door het invoeren, aanbieden, in voorraad houden en/of verhandelen van vorkheftrucks van het merk "MITSUBISHI" die niet door eerste eisende partij of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, een inbreuk maken op de merkenrechten van eerste eisende partij in de zin van artikel 2.20.1.a BVIE en artikel 9, 1, a) EG-verordening 207/2009 alsmede inbreuk maken op artikel 94/3 WHPC en artikel 1382 B.W.;

Verweersters te veroordelen tot de onmiddellijke stopzetting en staking van bovengenoemde inbreukmakende handelingen onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per individuele inbreukmakende handeling en per dag dat deze handeling blijft bestaan na de betekening van het tussen te komen vonnis;

Verweersters te veroordelen tot de onmiddellijke stopzetting van elke publiciteit voor elke onrechtmatige parallel ingevoerde MITSUBISHI vorkheftruck (met name op website van eerste verweester, in mailings en middels brochures), waarbij zij al dan niet gebruik maken van de merken van eerste eisende partij, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per inbreukmakende handeling en per dag dat deze handeling blijft bestaan na de betekening van het tussen te komen vonnis;

Verweersters te veroordelen tot de opgave van identiteit en adressen van alle in de EER gevestigde afnemers van door verweersters aan hen verkochte onrechtmatig parallel ingevoerde MITSUBISHI vorkheftrucks, binnen de 15 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis, dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per dag vertraging en per niet bekend gemaakte afnemer van een vorkheftruck waarvan is vastgesteld dat hij onrechtmatig parallel werd ingevoerd en verkocht in de EER, overeenkomstig artikel 2.22.4 BVIE;

2) Wat betreft de wijziging en/of verslechtering van de toestand van de vorkheftrucks:

Voor recht te zeggen dat verweersters door, onder meer het verwijderen van de originele serienummers op parallel ingevoerde MITSUBISHI vorkheftrucks, het verwijderen van de naamplaat met origineel serienummer en "MITSUBISHI" merken en het aanbrengen van talrijke 'warning labels' de toestand van deze waren hebben gewijzigd en verslechterd in de zin van artikel 2.23.3 BVIE en artikel 13, lid 2 EGverordening 207/2009;

Voor recht te zeggen dat verweersters door het invoeren, aanbieden, in voorraad houden en/of verhandelen van deze vorkheftrucks van het merk "MITSUBISHI", waarvan de toestand is gewijzigd en verslechterd, een inbreuk maken op de merkenrechten van eerste concluante in de zin van artikel 2.20.1.a BVIE en artikel 9, 1, a) EG-verordening 207/2009;

Voor recht te zeggen dat verweersters, door het louter verwijderen van de originele naamplaat met "MITSUBISHI" merken tevens een merkinbreuk hebben gepleegd in de zin van artikel 2.20.1.a BVIE en artikel 9, 1, a) EG-verordening 207/2009;

Voor recht te zeggen dat verweersters door het verwijderen van de originele serienummers op MITSUBISHI vorkheftrucks en door deze te vervangen door eigen serienummers alsmede door het verwijderen van de naamplaat met origineel serienummer en "MITSUBISHI" merken een inbreuk plegen op artikel 109 van EGVo. 2913/92 en artikel 141 van EG-Vo. 450/2008 en een oneerlijke handelspraktijk begaan in de zin van artikel 94/3 WHPC alsmede een burgerrechtelijke fout in de zin van artikel 1382 B.W.;

Verweersters te veroordelen tot de onmiddellijke stopzetting en staking van bovengenoemde inbreukmakende handelingen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per individuele inbreukmakende handeling en per dag dat deze handeling blijft bestaan na de betekening van het tussen te komen vonnis;

3) Wat betreft het gebruik door eerste verweerster van het merk "MITSUBISHI" als metatag op diens website

Voor recht te zeggen dat eerste verweerster, door het woord "MITSUBISHI" en "mitsubishi" in de metadata van haar website, www.duma.be, te gebruiken, zich schuldig maakt aan een inbreuk op artikel 2.20.1.d BVIE;

Voor recht te zeggen dat eerste verweerster, door het woord "MITSUBISHI" en "mitsubishi" in de metadata van haar website, www.duma.be, te gebruiken, de handelsnaamrechten schendt van eisende partij in de zin van de artikelen 94/2, 1', 3°, 7° en 8°, 94/6 §1, 6°, 94/6 §2, 1° en 94/3 WHPC juncte artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883;

Voor recht te zeggen dat eerste verweerster, door het woord "MITSUBISHI" en "mitsubishi" in de metadata van haar website, www.duma.be, te gebruiken, daden van misleidende en vergelijkende reclame begaat in de zin van de artikelen 94/1 §3 juncte 94/1 §1, 1', 4° en 7°, 94/2, 1', 3°, 7° en 8° WHPC en tevens de beroepsbelangen van eisende partij schaadt in de zin van artikel 94/3 WHPC;

Eerste verweerster te veroordelen tot de onmiddellijke stopzetting en staking van bovengenoemde inbreukmakende handelingen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per individuele inbreukmakende handeling en per dag dat deze handeling blijft bestaan na de betekening van het tussen te komen vonnis;

4) *Wat betreft de staking van de overige inbreuken:*

Voor recht te zeggen dat verweersters door het niet ter beschikking stellen van een Nederlandse gebruiksaanwijzing en/of handleiding voor parallel ingevoerde MITSUBISHI vorkheftrucks een inbreuk begaan op artikel 13 en 30 WHPC;

Voor recht te zeggen dat eerste verweerster door MITSUBISHI vorkheftrucks aan te prijzen en te koop aan te bieden op haar website onder de benaming "G.S. International" alsmede met vermelding van haar eigen serienummers zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 94/2 1', 3°, 4° en 8° WHPC;

Voor recht te zeggen dat verweersters, door EG - overeenstemmings-verklaringen uit te reiken voor MITSUBISHI vorkheftrucks, doch met de vermelding dat het zou gaan om een "G.S. International" heftruck, en door het vermelden van hun eigen serienummers op deze verklaringen, zich eveneens hebben schuldig gemaakt aan inbreuken op de artikelen 94/2 1°, 3°, 4° en 8° WHPC;

Voor recht te zeggen dat verweersters zich wegens de in de vorige twee punten beschreven handeling tevens schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke en misleidende handelspraktijken jegens de consument in de zin van artikelen 94/6 2° en 94/8 13° WHPC;

Voor recht te zeggen dat verweersters door het louter uitreiken van EG-overeenstemmingsverklaringen die niet voldoen aan de door de wet en haar uitvoeringsbesluiten gestelde normen, genomen in toepassing van verschillende Europese Richtlijnen, een inbreuk plegen op artikel 94/2 1 ° en 94/3 WHPC;

Verweersters te veroordelen tot de onmiddellijke stopzetting en staking van alle bovengenoemde handelingen die een inbreuk uitmaken op de WHPC, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per individuele handeling en per dag dat deze handeling blijft bestaan na de betekening van het tussen te komen vonnis;

5) *Wat betreft de door eisende partij geleden schade:*

In hoofdorde:

Voor recht te zeggen dat de door verweersters gepleegde merkinbreuken te kwader trouw zijn in de zin van artikel 2.21.4 BVIE en hen te veroordelen tot de afdracht van de door hen onrechtmatig genoten winst ten voordele van eerste concludante alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande conform de bepalingen van artikel 1358 e.v. Ger.W.;

Verweersters bijgevolg in solidum - de ene bij gebreke van de andere - uit hoofde van bovengenoemde merkenrechtelijke inbreuken te horen veroordelen tot de betaling van schadevergoeding aan eerste eisende partij, provisioneel begroot op 3.500.000 EUR, onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering in de loop van het geding en voor de exacte begroting van de winstafdracht een deskundige aan te stellen en laatstgenoemde te bevelen zijn/haar rapport ter griffie neer te leggen binnen een termijn van 2 maand na aanvaarding van diens aanstelling en de uiteindelijke schadevergoeding te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 10 november 2008;

In ondergeschikte orde

Voor zover de kwade trouw in hoofde van verweersters niet zou worden weerhouden, verweersters in solidum - de ene bij gebreke van de andere - uit hoofde van bovengenoemde merkenrechtelijke inbreuken alsmede uit hoofde van onrechtmatige daad, te horen veroordelen tot de betaling van schadevergoeding wegens winstderving aan tweede eisende partij, en ondergeschikt aan eerste eisende partij, provisioneel begroot op 1.486.000 EUR te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 10 november

2008, onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering in de loop van het geding;

Verweersters in solidum - de ene bij gebreke van de andere - uit hoofde van bovengenoemde merkenrechtelijke inbreuken en uit hoofde van onrechtmatige daad, tevens te horen veroordelen tot de betaling van een morele schadevergoeding aan eerste eisende partij, provisioneel begroot op 200.000 EUR te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 10 november 2008, onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering in de loop van het geding;

6) In ieder geval:

Eisende partij te machtigen tot het sturen van een brief naar alle onder punt 1), laatste streepje van in dit petitum genoemde afnemers met als bijlage een kopie van het vonnis, dit op kosten (met inbegrip van de kosten van vertaling van het vonnis) van verweersters, overeenkomstig artikel 99 WHPC en artikel 2.22.7 BVIE;

In ondergeschikte orde, de aanplakking van het tussen te komen vonnis of een deel ervan te bevelen in het Nederlands op een zichtbare plaats aan de ingang van de hoofdzetel van DUMA te Torkonjestraat 23, 8510 Kortrijk/Marke, alsmede de publicatie ervan op de hoofdpagina van de website van DUMA, www.duma.be, in het Nederlands en in het Engels, in een normaal lettertype en lettergrootte, gedurende zestig (60) dagen en op kosten van verweersters (inclusief de kosten voor Engelse vertaling) en dit binnen de 5 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag dat DUMA handelt in strijd met het bevel, overeenkomstig artikel 99 WHPC en artikel 2.22.7 BVIE;

Akte verlenen dat eisende partij zich het recht voorbehoud om de bevoegde diensten in kennis te stellen van het feit dat de door verweersters parallel ingevoerde MITSUBISHI vorkheftrucks niet EG conform zijn, alsmede dat de daarvoor uitgereikte EG-overeenstemmingsverklaringen niet voldoen aan de door wet en haar uitvoeringsbesluiten gestelde normen, genomen in toepassing van verschillende Europese richtlijnen, en dat zij desgevallend hun vordering in dit verband zullen uitbreiden;

Verweersters in solidum - de ene bij gebreke van de andere - te veroordelen tot de terugbetaling aan eisende partij van de door hen gedragen kosten, provisioneel begroot op 10.028,36 EUR, onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering in de loop van het geding;

Verweersters in solidum - de ene bij gebreke van de andere - te veroordelen tot de betaling van de kosten van het geding, in hoofde van eisende partij begroot op 963,88 EUR, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van het KB van 26 oktober 2007, in hoofde van eisende partij provisioneel begroot op 30.000 EUR;

Het vonnis enkel wat betreft de hoofdvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, met uitsluiting van de mogelijkheid tot borgstelling en kantonnement.

De tegenvordering van verweersters onontvankelijk te verklaren, minstens als ongegrond of te wijzen."

12. Verwerende partij verzoekt de rechtbank:

"De vordering van Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

De vordering van Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. onontvankelijk en ongegrond te verklaren;

Ondergeschikt,

Alvorens verder recht te doen, volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, conform artikel 234 van het EG-Verdrag:

"Omvatten artikel 5 van eerste Europese richtlijn betreffende de harmonisatie van merken (Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PB L. 040 van 11 februari 1989, 1-7) en artikel 9 van de Verordening (EG) Nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L. 1994 11/3 van 14 januari 1994, zoals gecodificeerd door Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L. 2009/78/1 van 24 maart 2009) het recht voor de houder van een Europees merk of een nationaal merk om zich te verzetten tegen de verwijdering buiten de Europese Economische Ruimte (waaronder een douane-entrepot) van een merk, dat werd aangebracht buiten de Europese Economische Ruimte, en dit (de verwijdering) met het oog op het binnenbrengen van het betreffende product binnen de Europese Economische Ruimte, door de

*natuurlijke of rechtspersoon die vermeld buiten de Europese Economische Ruimte
aangebracht merk heeft verwijderd?"*

Op tegeneis

De tegenvordering van Duma N.V. en G.S. International B.V.B.A. ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens,

Voor recht te zeggen dat het deskundigenverslag, door gerechtsdeskundige Mevrouw Keymolen neergelegd op 13 oktober 2008, nietig is, minstens dat er geen rekening mee kan worden gehouden, zoniet minstens alvorens hierover te oordelen, gerechtsdeskundige Mevrouw Kris Keymolen conform artikel 985 Ger. W. uit te nodigen ten einde na te gaan hoeveel expertises zij reeds heeft verricht en of zij bij die gelegenheden eveneens boekhoudkundige stukken heeft bestudeerd en geanalyseerd;

Aan Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. te bevelen om de eerdere handelskanalen tussen Mitsubishi Heavy Industry Sales Co., Ltd. Central Branch (Nagoya Japan) of andere vennootschappen van de Mitsubishi groep, en Duma N.V. en/of G.S. International B.V.B.A. vrij te maken zonder enige beperking onder verbeurte van een dwangsom van 20.000 EUR per dag dat leveringen verder gestaakt blijven of de bedoelde gemaakte afspraken en/of feitelijke gedragingen gehandhaafd blijven, en dit in beide gevallen vanaf 10 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen tot betaling aan Duma N.V. van een schadevergoeding van 100.000 EUR wegens onrechtmatig beslag;

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen tot betaling aan Duma N.V. van een schadevergoeding van 1.250.000 EUR wegens inbreuken op de vrije mededinging en onrechtmatige weigering tot levering;

Aan Duma N.V. en G.S. International B.V.B.A. akte te verlenen dat ze voorbehoud maken voor hun toekomstige schade;

Ondergeschikt,

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen tot betaling aan Duma N.V.

van een provisionele schadevergoeding van 500.000 EUR wegens inbreuken op de vrije mededinging en onrechtmatige weigering tot levering;

Aan Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. te bevelen om de eerdere handelskanalen tussen Mitsubishi Heavy Industry Sales Co., Ltd. Central Branch (Nagoya Japan) of andere vennootschappen van de Mitsubishi groep, en Duma N.V. en/of G.S. International B.V.B.A. vrij te maken zonder enige beperking onder verbeurte van een dwangsom van 20.000 EUR per dag dat leveringen verder gestaakt blijven of de bedoelde gemaakte afspraken en/of feitelijke gedragingen gehandhaafd blijven, en dit in beide gevallen vanaf 10 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis, minstens tot een vonnis van Uw Rechtbank is tussengekomen na een arrest van het Hof van Justitie naar aanleiding van het stellen van bedoelde prejudiciële vraag;

Alvorens de vordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op de vrije mededinging en onrechtmatige weigering tot levering definitief te begroten, een gerechtsdeskundige-accountant of -bedrijfsrevisor aan te stellen met als opdracht:

- *De partijen op te roepen op de plaats, dag en uur, door de deskundige vast te stellen en hun raadslieden te verwittigen;*

Zich ter plaatse te begeven bij Duma N.V. en G.S. International B.V.B.A.: ten einde alle schade te bepalen welke Duma N.V. en G.S. International B.V.B.A. hebben geleden en nog lijden in gevolge de stopzetting van de leveringen vanuit Mitsubishi Japan;

De partijen alle stukken te vragen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht; De gerechtsdeskundige toe te laten om indien nodig beroep te doen op derden; Alle nuttige vragen van partijen te beantwoorden;

Een voorverslag op te stellen binnen de 4 maanden volgend op de aanvang van zijn werkzaamheden;

Partijen toe te laten te antwoorden op zijn voorverslag;

Een eindverslag op te stellen en neer te leggen op de Rechtbank uiterlijk 6 maanden na aanvang van zijn werkzaamheden;

In elk geval,

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Europe B.V. solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen tot betaling aan Duma N.V. en G.S. International B.V.B.A. van een rechtsplegingsvergoeding van 30.000 EUR;

Het tussen te komen vonnis, wat de tegeneis betreft, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, zonder borgstelling, niettegenstaande iedere voorziening en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement.”

4 DE ONTVANKELIJKHEID

13. Verweersters voeren de niet-ontvankelijkheid van de vordering van MCFE aan. Volgens Duma stellen Mitsubishi en MCFE dat MCFE als enige exclusief gerechtigd is om verkheftruks voorzien van de Mitsubhishi merken in Europa te produceren en in de E.E.R. op de markt te brengen. MCFE bewijst volgens Duma niet over een merkenlicentie te beschikken.

Nog volgens verweersters gaf MCFE zich in 1998 uit als merkhouders van de betreffende merken en in 2008 als distributeur wat geenszins een merkenlicentie impliceert. In de syntheseconclusie van 21 augustus 2009 van eiseressen is sprake van een mondelinge merkenlicentie in hoofde van MCFE. Volgens verweester bewijzen eiseressen dit niet.

Verweersters voeren aan dat de vordering van MCFE derhalve onontvankelijk is op grond van artikel 2.33 BVIE.

14. Vooreerst sluit eventuele schade voortvloeiende uit een merkinbreuk de toepassing van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad niet uit. Dit blijkt uit de aanhef van artikel 2.20.1 BVIE: *‘onverminderd de eventuele toepassing van het gemeen recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad’*.

15. Bovendien bestaat het belang in de zin van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek in ieder stoffelijk of zedelijk voordeel dat de eiser kan trekken uit de vordering die hij instelt op het ogenblik dat hij ze aanhangig maakt, zelfs zo de erkenning van het recht of de ernst van de schade slechts komt vast te staan op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis (VAN REEPINGHEN Ch., *Verslag van de Gerechtelijke Hervorming*, Belgisch Staatsblad, 1964, p. 41).

Belang en hoedanigheid, in de zin van artikel 17 en 18 Ger. W., hebben te maken met procesbelang en –hoedanigheid, met de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, met de toegang tot de rechter, en niet met de al dan niet gegrondheid van de vordering (BEERNAERT S., Het belang als ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State en het Arbitragehof, P&B 2000, 155 e.v.).

De ontvankelijkheidsvereiste van hoedanigheid heeft betrekking op de band tussen de eiser en het subjectieve recht waarop hij zich beroept. Bijgevolg heeft de persoon die een vordering instelt ter handhaving van een recht waarvan hij beweert de titularis te zijn, per definitie de nodige hoedanigheid. De loutere bewering dat men een subjectief recht heeft, verschaft ipso facto de hoedanigheid om deze bewering voor te leggen aan een rechter die uitspraak doet over de draagwijdte of het bestaan van dat recht (BEERNAERT S., Het belang als ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State en het Arbitragehof, P&B 2000, 156).

16. Verweersters voeren verder aan dat de vordering van eiseres enkel bedoeld is om de markt af te schermen en aldus een onrechtmatig voordeel te behouden. De vordering dient, nog volgens verweersters, geen wettig belang in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en is derhalve niet-ontvankelijk.

Naar het oordeel van de rechtbank houdt de beoordeling van dit middel een beoordeling in over de grond van de zaak. Bovendien is de bescherming van het merk inherent aan het merkenrecht.

17. Partijen werpen verder geen specifieke gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

5.1 Over de beweerde inbreuk op artikel 2.20.1.A BVIE en artikel 9, lid 1, A) EMVO

18. Luidens artikel 2.20.1 van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") in uitvoering van artikel 5.1. a van de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (hierna: "EMRL") kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden: "a. 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." Overeenkomstig artikel 9, lid 1, a) van de EG-verordening nr. 207/2009 (hierna: "EMVO") inzake het Gemeenschapsmerk geniet de houder van een gemeenschapsmerk hetzelfde recht.

5.1.1 *Over de verkopen van Duma buiten de E.E.R.*

19. Voor alle vormen van merkinbreuk geeft artikel 2.20.2 BVIE, evenals de artikelen 5.3 EMRL en 9.2. EMVO, een niet-limitatieve opsomming van wat in ieder geval onder "gebruik" moet worden verstaan: a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren (of het aanbieden of verrichten van diensten) onder het teken; c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken; d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

De merkhouders kan zich evenwel niet verzetten tegen de doorvoer van de goederen op het grondgebied van een lidstaat als er geen ongeoorloofde commercialisatie in de Gemeenschap is aangetoond. In de regel zal dit het geval zijn bij transport van goederen die bestemd zijn voor een derde land of voor een land binnen de Gemeenschap waar er geen merkenrecht op rust. Het kan daarbij gaan om communautaire goederen, die legaal in een ander land van de Gemeenschap zijn vervaardigd. Het kan echter ook gaan om niet communautaire goederen, al dan niet legaal gefabriceerd buiten de Gemeenschap, die onder de regeling "extern douanevervoer" of de regeling "douane-entrepot" zijn geplaatst.

De merkenrechthouder kan zijn verbodsrecht wel uitoefenen als hij bewijst dat de van zijn merk voorziene transitogoederen toch in het verkeer zijn of zullen worden gebracht, of te koop worden aangeboden in een land van de Gemeenschap waar hij merkbescherming geniet; het enkele gevaar dat de goederen hun eindbestemming niet bereiken, is evenwel niet voldoende om merkinbreuk aan te nemen. De regel dat niet de transit op zich maar wel de commercialisatie de essentiële functie van het merkenrecht aantasten, vloeit voort uit de

samenlezing van een hele reeks arresten van het Hof van Justitie.¹ De bewijslast rust op de merkhouders die moet bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden ofwel verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht².

20. In casu verscheept Duma nieuwe vorkheftrucks van het Mitsubishi merk vanuit het land van herkomst buiten de E.E.R. en worden deze vervolgens onder douane-entrepot geplaatst, in afwachting van hun land van bestemming. Uit de stukken (zie stukken A.11, A.15, A.16 en A.36 bundel verweersters) blijkt dat Duma deze verkoopt aan klanten in Argentinië, Servië, Marokko, Tunesië, enz., landen die buiten de E.E.R. gelegen zijn. Eiseressen bewijzen niet dat deze vorkheftrucks binnen de E.E.R. in de handel worden gebracht. Ook het verslag van het deskundig onderzoek bevestigt dat de in de stock aanwezige goederen onder de regeling van douane-entrepot vallen (zie stuk A.15, p.7, bundel verweersters).

De activiteit waarbij Duma nieuwe Mitsubishi vorkheftrucks in haar private douane-entrepot, gelegen op de terreinen van Duma, plaatst en vervolgens verder verstuurt naar verkoop naar een land buiten de E.E.R. of naar een ander douane-entrepot binnen de E.E.R. is derhalve geen inbreuk op het merkenrecht van Mitsubishi.

21. In tegenstelling tot wat Mitsubishi beweert, moet Duma geenszins bewijzen dat zij een toestemming zou hebben van Mitsubishi. Duma heeft zeker geen toestemming van Mitsubishi nodig om goederen onder douane-entrepot te plaatsen. Mitsubishi geeft trouwens zelf toe dat zij zich niet verzet tegen deze verkoop van Mitsubishi vorkheftrucks, die afkomstig zijn van buiten de E.E.R. en die zich in douane-entrepot bevinden, aan landen buiten de E.E.R. (conclusie van eiseressen van 19 mei 2009, p. 32-33).

22. Het middel is ongegrond.

5.1.2 Over de verkopen van Duma binnen de E.E.R.

23. Naast een gebruik binnen de E.E.R. moet, om een beroep te kunnen doen op artikel 2.20.1.a BVIE of artikel 9, lid 1, a EMVO er een onbevoegd gebruik van een teken worden gemaakt dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Hierbij moet het bewijs van de 'dubbele identiteit' worden geleverd: identiteit tussen merk en teken en identiteit tussen de waren of diensten.

¹ Zie Gotzen, F. en Janssens, M-C, Handboek Merkenrecht, CIR, Bruylant, 2008, p 170 en verwijzingen aldaar.

² H.v.J., 18 oktober 2005, C-405/03.

Er is geen verdere discussie over overeenstemming of verwarring nodig.

24. Verweersters voeren aan dat zij binnen de E.E.R. geen vorkheftrucks van het merk Mitsubishi verkopen. Zij 'debranden' de vorkheftrucks van Mitsubishi onder douane-entrepot waarna zij nieuwe vorkheftrucks onder een eigen merk GSI invoeren in de E.E.R. waarop het merk Mitsubishi niet langer voorkomt.

25. Volgens eiseressen is de bewering van verweersters dat zij enkel ongemerkte vorkheftrucks in de E.E.R. invoeren, te koop aanbieden en in de handel brengen volkomen in strijd met de feiten en stukken die door eiseressen worden voorgelegd. Volgens eiseressen is het niet mogelijk om de merken te verwijderen van de Mitsubishi vorkheftrucks aangezien het merk Mitsubishi op een onuitwisbare wijze in het staal van het contragewicht van de vorkheftruck zou zijn ingegoten. Eiseressen zouden hebben vastgesteld dat verweersters, in strijd met hun beweringen, wel degelijk nieuwe vorkheftrucks voor verkoop aanbieden in de E.E.R. onder het merk Mitsubishi.

26. Onder randnummer 35 van hun syntheseconclusie verwijzen eiseressen naar een aantal offertes waarbij Duma Mitsubishi vorkheftrucks te koop zou hebben aangeboden aan afnemers binnen de E.E.R.

Advocaat-Generaal A. Jacobs stelt in dit kader in zijn conclusie bij het Class/SKB-arrest³: *"Zelfs wanneer de koper van de goederen in een lidstaat is gevestigd, en zelfs wanneer de plaats van de levering al zou vaststaan, dan nog blijft het gevolg van de koopovereenkomst speculatief totdat de eindbestemming vaststaat, aangezien de koper de goederen nog buiten de E.E.R. in de handel kan brengen."*

De door eiseressen voorgelegde offertes bewijzen derhalve geen verkoop binnen de E.E.R. en dus ook geen merkinbreuk in de zin van voormelde artikels.

27. Onder randnummer 36 van hun syntheseconclusie verwijzen eiseressen naar een 'testkoop' die zij bij Duma, middels een tussenpersoon, begin 2007 uitvoerden (zie stuk 8, Memorandum van 15 mei 2009, Kaft III, bundel eiseressen).

Luidens de artikelen 870 van het gerechtelijk wetboek en 1315 van het burgerlijk wetboek moet de partij die een bepaald feit aanvoert, daarvan het bewijs leveren. Dit bewijs van feiten kan gebeuren door alle rechtsmiddelen. De onzekerheid of twijfel die blijft bestaan na de bewijsvoering moet in aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt (Cass., 17 september 1999, Arr. Cass., 1999, 1119). De loutere beweringen van een partij in een eigen zaak vormen geen bewijs. De aanvaarding van dergelijke eenzijdige

³ Zie conclusie A.G. Jacobs, 26 mei 2005 bij H.v.J., 18 oktober 2005, C-405/03 punten 65 en 66.

beweringen, zonder dat deze gestaafd worden door andere gegevens of vermoedens, miskent de regels van de bewijslast (Cass., 17 april 1989, Arr. Cass., 1988-89, 947-949).

Naar het oordeel van de rechtbank betreft het door eiseressen bijgebrachte 'memorandum van 15 mei 2009' een volstrekt éézijdig stuk zonder bewijswaarde. Eiseressen bewijzen niet dat de omschreven vorkheftruck inderdaad overeenstemt met de aangekochte vorkheftruck. Uit het memorandum blijkt bovendien dat de vorkheftruck met zekerheid naar Japan is gevoerd (zie p. 6 van het memorandum: *"Attentie: Tot nu toe hebben testen die door de fabrikant van de Mitsubishi trucks in Japan zijn uitgevoerd aangetoont (sic) dat de Duma Mitsubishi heftrucks ..."*). Het is niet duidelijk of en in welke mate de vorkheftruck daar al dan niet werd gemanipuleerd.

28. Ter zitting verwijzen eiseressen naar een proces-verbaal van vaststelling van 12 november 2009 waaruit zou blijken dat verweerster niet in staat zou zijn de vorkheftrucks met het merk Mitsubishi volledig te debranden.

De deurwaarder vermeldt in zijn proces-verbaal dat hij van eiseressen de opdracht heeft gekregen om een vaststelling te doen 'aangaande levering en staat van een vorkheftruck'. Uit zijn proces-verbaal blijkt echter dat hij te laat komt om de levering vast te stellen: *"Ten tijde van mijn aankomst blijkt dat de betreffende heftruck net geleverd werd door een nog voor de poort van het gebouw te Zutendaal, Zevenputtenstraat nr. 20 aanwezige vrachtwagen, die even later vertrekt."*

De deurwaarder stelt met andere woorden niets vast met betrekking tot herkomst van de heftruck die hij voor het overige in zijn PV omschrijft. Aangezien niet vaststaat dat de heftruck rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van verweersters zijn de verdere vaststellingen van de deurwaarder niet relevant.

29. Uit de stukken van het dossier blijkt bovendien dat, in tegenstelling tot wat eiseressen beweren in hun conclusie, verweersters er wel in slagen om alle Mitsubishi merken van de betreffende vorkheftrucks te verwijderen.

Verweersters tonen met een proces-verbaal van vaststelling door de gerechtsdeurwaarder (stuk A.45 bundels verweersters) aan dat de vorkheftrucks wel degelijk volledig gedebrand kunnen worden.

Vanzelfsprekend hebben verweersters niet de toestemming nodig van eiseressen om de goederen te debranden.

30. Uit de stukken 12 tot en met 30 bij het verslag van de deskundige mevrouw Keymolen (stuk nr. A.15 bundel verweersters) blijkt bovendien dat zich in het douane-entrepot van Duma ook vele nieuwe vorkheftrucks zonder merk Mitsubishi bevinden.

31. De door eiseressen aangehaalde rechtspraak en rechtsleer dat de reputatie van het merk geschaad wordt door een vernielde verpakking is om twee redenen niet van toepassing: vorkheftrucks zijn geen luxeproducten in een dure verpakking (zoals parfums) en verweersters verwijderden alle Mitsubishi merken van de vorkheftrucks en brengen een eigen benaming aan.

32. Het middel is ongegrond.

5.1.3 Over de tweedehands vorkheftrucks

33. Inzake de tweedehands vorkheftrucks erkennen verweersters dat deze vorkheftrucks voorzien zijn van de Mitsubishi merken en dat zij, nadat zij deze vorkheftrucks o.a. in de E.E.R. hebben aangekocht, deze in de E.E.R. en buiten de E.E.R. in de handel brengen.

Eiseressen verduidelijken in conclusie dat deze tweedehands Mitsubishi vorkheftrucks niet het voorwerp uitmaken van hun vorderingen in onderhavig geschil. Het beschrijvend beslag en de bevindingen van de deskundigen hadden ook enkel betrekking op nieuwe Mitsubishi vorkheftrucks die verweersters in landen buiten de E.E.R. in de E.E.R. hebben ingevoerd en in de handel gebracht.

34. Het middel is ongegrond.

5.2 Over de beweerde inbreuk op artikel 2.20.1.A BVIE en artikel 9, lid 1, A EG-Vo 207/209 juncto artikel 2.23.3 BVIE en artikel 13, lid 2 EG-Verordening 207/2009 evenals artikel 94/3 WHPC

35. Eiseressen beroepen zich op artikel 2.23.3 BVIE dat bepaalt:

“Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

Door het verwijderen van de originele serienummers van de Mitsubishi vorkheftrucks, zoals onder meer aangebracht op de motoren hiervan, en deze te vervangen door ‘eigen’ serienummers die zij op die motoren en de mast van de vorkheftrucks aanbrengen, verslechteren verweersters volgens eiseressen de toestand van de vorkheftruck. Door het verwijderen van de naamplaat wordt volgens eiseressen ook afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk. Door het verwijderen van de serienummers en het aanbrengen van een nieuw naamplaatje ‘Duma Forklifts’ grijpen verweersters volgens eiseressen in in de

oorspronkelijke toestand van de waren ten tasten zij ook de herkomstfunctie van het merk aan.

36. Voor de verkoop van nieuwe Mitsubishi vorkheftrucks buiten de E.E.R. en van Mitsubishi tweedehands vorkheftrucks binnen de E.E.R. moet Mitsubishi aangeduid worden als fabrikant. Eiseressen tonen niet aan dat Duma of GSI ook maak één onderdeel of één cijfer van de erop voorkomende serienummers wijzigt.

37. Van de vorkheftrucks zonder merk, met name de door GSI op punt gestelde machines conform de geldende wetgeving, is GSI juridisch fabrikant. Het staat GSI, als fabrikant van deze vorkheftrucks vrij om een nieuw serienummer aan haar machines te geven, zodat zij kunnen getraceerd worden naar de fabrikant.

38. Mitsubishi houdt voor dat zij aan de hand van het serienummer zou weten waar precies elke door haar gefabriceerde vorkheftruck zich bevindt maar bewijst dit niet. Naar het oordeel van de rechtbank is het onmogelijk voor Mitsubishi om, wanneer vorkheftrucks of auto's worden doorverkocht, daarvan op de hoogte te worden gehouden. Eiseressen bewijzen niet over een soort databank te beschikken waarin serienummer gekoppeld zijn aan de huidige eigenaars.

39. In casu wordt niet aangetoond dat de wezenlijke functie, de herkomstaanduiding, van het merk Mitsubishi in het gedrang komt. Immers, bij nieuwe Mitsubishi vorkheftrucks (met verkoop door Duma buiten de E.E.R.) en de tweedehands Mitsubishi vorkheftrucks volbrengen het merk en de serienummer van Mitsubishi hun taak, in die zin dat ze beiden leiden naar de onderneming van waar de vorkheftrucks zoals zij worden verkocht afkomstig zijn, met name Mitsubishi. Bij de eigen vorkheftrucks onder de naam "GSI" vervullen naam en serienummer van GSI of Duma Forklifts dezelfde functie.

40. Eiseressen beweren dat het verwijderen van de serienummers van Mitsubishi en het vervangen door eigen nieuwe serienummers van GSI een oneerlijke handelspraktijk zou zijn in de zin van artikel 94/3 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Eiseressen leggen hierbij evenwel niet uit hoe het gebruik van haar eigen nieuwe GSI serienummers voor eigen GSI-vorkheftrucks de normale activiteit van Mitsubishi en MCFE kan schaden.

41. Het middel is ongegrond.

5.3 Over het wijzigen van de goederen die onder douane-entrepot staan

42. Artikel 141 van het communautair douanewetboek bepaalt:

“Goederen die onder een regeling van douane-entrepot (...) zijn geplaatst (zoals gedefinieerd in artikel 153 e.v.) kunnen gebruikelijke behandelingen ondergaan om ze in goede staat te bewaren, ter verbetering van de presentatie of handelskwaliteit of ter voorbereiding van de distributie of wederverkoop.”

43. Volgens eiseressen kan het verwijderen van de originele serienummers en naamplaten niet worden beschouwd als een ‘gebruikelijke handeling’. Nog volgens eiseressen zouden verweerster niet over de hiertoe door artikel 109 van Verordening 2913/92 tot vaststelling van het communautair douanewetboek vereiste voorafgaande toestemming van de douaneautoriteiten beschikken.

44. Uit de stukken van het dossier blijkt dat de in de E.E.R. ingevoerde vorkheftrucks eerst door GSI in overeenstemming worden gebracht met de Europese regels. GSI levert immers ook het EG-overeenstemmingscertificaat af. Op dat ogenblik krijgt de vorkheftruck een GSI-serienummer en wordt het oude serienummer verwijderd.

De aanpassing en debranding van de betreffende vorkheftrucks die zich onder douane-entrepot bevinden, vormen geen inbreuk op artikel 109 EG-Verordening 2913/92 of artikel 141 EG-Verordening 450/2008.

Duma kan deze door GSI op punt gestelde vorkheftrucks onder de benaming GSI zowel binnen als buiten de E.E.R. verkopen en leveren.

45. Het middel is ongegrond.

5.4 Over het gebruik van het merk ‘Mitsubishi’ als metatag

46. Een ‘metatag’ is een woord ingelast in de HTML source code van een website en derhalve onzichtbaar op de www versie ervan. Een metatag dient om de inhoud van een site te beschrijven, waarbij bepaalde zoekrobots (zoals Google) de website rangschikken volgens de metatags⁴.

47. Volgens eiseressen trachten verweersters door het gebruik van ‘Mitsubishi’ als

⁴ Evrard, S., “Metatags in de Belgische rechtsorde”, T.B.H., 2001, p. 410.

metatag op de website mee te liften op de bekendheid en reputatie van de Mitsubishi merken en trekken zij op die wijze ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie en het onderscheidende vermogen van deze merken.

Nog volgens eiseressen zijn de voorwaarden van artikel 2.20.1.d BVIE hierdoor vervuld. Dit artikel bepaalt:

“Het ingeschreven merk geeft 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: d) wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

48. Met betrekking tot het gebruik van een merkteken in reclame moet worden opgemerkt dat dit zowel onder het toepassingsgebied van artikel 2.20.10a of b BVIE kan vallen. Zo heeft het Hof van Justitie in zijn arrest BMW/Deenik⁵ gesteld dat een garagehouder die reclame voert voor zijn tweedehandsverkoop, onderhoud en reparatie *“als specialist in BMW”* hiermee een activiteit verricht die onder artikel 5.1.a EMRL valt, wat overeenstemt met artikel 2.20.1.a BVIE. Het gaat dan inderdaad om *“een gebruik van hetzelfde merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de adverteerder verleende diensten.”*

49. Het huidige artikel 2.23.3 BVIE, zoals opgelegd door artikel 7 EMRL, bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren, met name wanneer te toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. In tegenstelling tot wat eiseressen in conclusie voorhouden hebben zij voor de tweedehands vorkheftrucks wel degelijk toestemming verleend bij de oorspronkelijke invoer ervan in de E.E.R. In ieder geval bewijzen eiseressen niet dat de door verweersters verkochte en te koop aangeboden tweedehands vorkheftrucks initieel door de oorspronkelijke verkopers zonder de vereiste toestemming zouden zijn ingevoerd. Het merkenrecht van eiseressen inzake de Mitsubishi tweedehands vorkheftrucks kan enkel herleven indien een verslechtering van de waar wordt

⁵ H.v.J., 23 februari 1999, BMW/Deenik, C-63/97, punt 38.

aangetoond. Eiseressen bewijzen in casu evenwel geen verslechtering van de door verweersters verkochte Mitsubishi tweedehands vorkheftrucks.

Deze uitputtingsregel van het merkenrecht is van toepassing op de verhandeling of de aankondiging van de verhandeling van waren. Dit wil zeggen dat de wederverkoop of een aankondiging tot wederverkoop van merkwaren slechts vrij worden wanneer die rechtstreeks slaan op de concrete van de merkhouder afkomstige producten, in casu tweedehands vorkheftrucks. De uitputtingsregel geldt niet voor de aankondiging van diensten, zoals bijvoorbeeld reparatie of onderhoud van voornoemde vorkheftrucks. Eiseressen tonen evenwel niet aan dat verweersters het merk voor de aankondigen van diensten gebruiken.

Duma verkoopt nieuwe vorkheftrucks voorzien van het merk Mitsubishi aan afnemers buiten de E.E.R. en tevens tweedehands vorkheftrucks voorzien van het merk Mitsubishi binnen en buiten de E.E.R. Zoals iedere handelaar heeft Duma het recht alle producten die zij verkoopt te promoten, onder meer via haar website. Dat zij daarbij gebruik maakt van de naam of het merk van de producten die zij ook verkoopt, is niet meer dan logisch.

50. Er zou sprake kunnen zijn van een inbreuk op artikel 2.20.10.d van het BVIE wanneer, zonder geldige reden, het merk op onzichtbare wijze wordt gebruikt in een metatags. Artikel 6 EMRL, daarin gevolgd door de artikelen 2.23.1 en 2.23.2 BVIE, beperkt evenwel het merkrecht op sommige vormen van gebruik in het economisch verkeer door een derde. Het gaat daarbij om een gebruik in het economisch verkeer van bepaalde noodzakelijk vermeldingen (zie randnummer 49). De door eiseressen aangehaalde rechtspraak is niet relevant omdat het een geval betreft van gebruik van het merk in een domeinnaam, wat in casu niet het geval is.

51. Eiseressen bewijzen ook niet dat zij door het gebruik van het merk Mitsubishi door verweester schade lijdt. De schade wordt door artikel 2.20.1.c BVIE omschreven als een 'ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie'. De rechtsleer stelt in dit verband: *"De vordering zal niet slagen, en er is geen sprake van merkinbreuk, wanneer geen bewijs van schade wordt geleverd of wanneer een derde een geldige reden kan invoeren voor het gebruik⁶."*

52. Eiseressen houden vervolgens voor dat het gebruik van het merk Mitsubishi als metatag op de website een daad zou zijn van misleidende reclame in de zin van de artikelen 94/1 §3 juncto 94/1 §1, 1°, 4° en 7°, 94/2, 1°, 3°, 7° en 8° juncto 94/3 van de WHPC.

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het Duma vrij staat om reclame te maken voor al haar

⁶ Janssens, M.-C., "Kroniek Merkenrecht (2005-2008)", R.W., 2008-09, 915-916.

producten, zowel voor de verkoop van tweedehands vorkheftucks met het merk Mitsubishi binnen de E.E.R, als voor de verkoop Mitsubishi vorkheftrucks buiten de E.E.R., als voor de verkoop nieuwe vorkheftrucks onder de naam GSI binnen de E.E.R.

Eiseressen bewijzen niet dat de reclame gevoerd door verweersters misleidend zou zijn.

53. Eiseressen voeren tenslotte aan dat 'dergelijke handelingen' de rechten op de handelsnaam schenden in de zin van artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 alsmede van daden die de beroepsbelangen van eiseressen schaden in de zin van artikel 94/3 WHPC.

Het is de rechtbank niet duidelijk welke handelingen eiseressen met 'dergelijke handelingen' bedoelen. Een dergelijke vaagheid maakt het moeilijk dit middel te beantwoorden. Verweersters handelen onder de benaming 'Duma' of 'GSI'. Duma verkoopt tweedehands vorkheftrucks van Mitsubishi in de E.E.R. en nieuwe vorkheftrucks van Mitsubishi buiten de E.E.R. en heeft zoals hierboven blijkt het recht haar potentiële klanten hierover te informeren. Verder kan er tussen de naam GSI en de handelsnaam van Mitsubishi geen sprake zijn van enige verwarring of misleiding.

54. Het middel is ongegrond.

55. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak. De vordering van eiseressen is ongegrond.

5.5 Over de tegenvordering van verweersters

56. Verweersters voeren aan dat eiseressen misbruik zouden hebben gemaakt van hun merkenrechten en dat de enige bedoeling van eiseressen erin bestond de lijst van leveranciers van verweersters te bekomen. Volgens verweersters zijn ook de beslagmaatregelen om die redenen onrechtmatig.

Het hof van beroep heeft evenwel uitdrukkelijk bevestigd dat de beschrijvende maatregelen en de daaruit voortvloeiende informatie volledig naar recht verantwoord waren.

Het middel is ongegrond.

57. Verweersters houden vervolgens voor dat, op basis van de verkregen lijst met leveranciers van verweersters, eiseressen of ondernemingen behorende tot de Mitsubishi groep afspraken zouden hebben gemaakt of druk zouden hebben uitgeoefend om alle leveringen van Mitsubishi vorkheftrucks tussen de leveranciers van verweersters en verweersters zelf stop te zetten. Nog volgens verweersters zijn dergelijke 'overeenkomsten

of feitelijke gedragingen' uitgaande van eiseressen in strijd met de mededingingsrechtelijke bepalingen.

Verweersters baseren deze vordering op twee verklaringen van Japanse traders bij wie zij zich voornamelijk bevoorraden.

De rechtbank stelt vast dat deze onafhankelijke traders niet betrokken zijn bij onderhavige procedure. Bovendien verwijzen de traders naar handelingen van MHIFLS die evenmin bij deze procedure werd betrokken. Zowel de traders als MHIFLS zijn in Japan gevestigd zodat enkel de Japanse rechtbank bevoegd is om de beweerde inbreuken vast te stellen.

Het middel is derhalve onontvankelijk.

58. Verweersters vorderen ten slotte dat aan eiseressen het bevel zou worden opgelegd om de eerdere handelskanalen tussen MHIFLS of andere vennootschappen van de Mitsubishi groep vrij te maken, onder verbeurte van een dwangsom van 20.000 euro per dag dat leveringen verder gestaakt blijven of de bedoelde afspraken en/of feitelijke gedragingen gehandhaafd blijven.

Het voorgestelde bevel strekt zich uit tot partijen die niet betrokken zijn in onderhavige procedure (*'HIFLS of andere vennootschappen van de Mitsubishi groep'*) en kan derhalve niet worden goedgekeurd. Bovendien stelt de rechtbank vast dat de gevraagde maatregel niet voldoende nauwkeurig is geformuleerd en niet alle kenmerkende gegevens van de omschreven daad vermeldt zodat er bij de uitvoering ervan moeilijkheden kunnen rijzen.

Ook het hof van beroep maakte overigens dezelfde redenering in haar arrest: *'Gelet op hetgeen voorafgaat, wordt het door Duma gevorderde verbod beperkt zoals gesteld in het dispositief van onderhavig arrest (...), met dien verstande dat het opgelegde verbod enkel aan geïntimeerde kan opgelegd worden, aangezien de 'met haar verbonden ondernemingen' geen partij zijn in onderhavige procedure en daarenboven niet nader geïdentificeerd worden door Duma.'*

Het middel is derhalve gedeeltelijk onontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond.

59. De tegenvordering is gedeeltelijk onontvankelijk en gedeeltelijk onontvankelijk maar ongegrond.

6 DE KOSTEN

60. Partijen verklaren in conclusie dat zij voor de rechtsplegingsvergoeding de toepassing vragen van het basisbedrag. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag gelet op de waarde van de vordering 30.000 euro.

7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van eiseressen ontvankelijk maar ongegrond.

De rechtbank verklaart de tegenvordering gedeeltelijk onontvankelijk en gedeeltelijk ontvankelijk maar ongegrond.

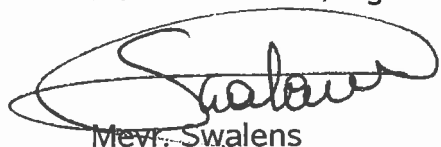
De rechtbank veroordeelt eiseressen, de ene bij gebreke aan de andere, tot betaling van de gedingkosten, in hoofde van verweersters begroot op 30.000 euro rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gewezen en gevonnist door de rechtbank van koophandel te Brussel, 21^{ste} kamer zaal C:

Mevrouw Swalens, rechter, voorzitter van de kamer;

De heren Indekeu en Baudts, rechters in handelszaken;


De heer Snoeks, afgevaardigd griffier;



Mevr. Swalens



De heer Indekeu

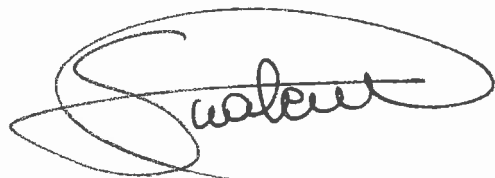


De heer Baudts



De heer Snoeks

Uitgesproken in openbare terechtzitting door de rechter, voorzitter van de 21^{ste} kamer C van de rechtbank van koophandel te Brussel, bijgestaan door de afgevaardigd griffier, op 17 -03- 2010



Mevr. Swalens



De heer Snoeks