

N° 2487

Rep. Nr. 2012/ 4329

Intellectuele eigendom
Merken
Vordering tot staking
Artikel 9.1. a) en b) GMV
Schadevergoeding
Artt. 2.21.1, 2.21.2.,
2.21.4, 2.22.1. BVIE

8ste kamer

12.6.2012

ETD ARREST
al 1068/2 Geel.

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

A.R. nr. 2009/AR/71

INZAKE VAN :

1. WIBRA BELGIE N.V., met maatschappelijke zetel te 9100 SINT-NIKLAAS, Regentiestraat 8,
2. De vennootschap naar Nederlands recht WIBRA HOLDING B.V., met maatschappelijke zetel te 8161 PH EPE - NEDERLAND, Hammerstraat 9,
3. De vennootschap naar Nederlands recht WIBRA SUPERMARKT B.V., met maatschappelijke zetel te 8161 PH EPE - NEDERLAND, Hammerstraat 9,
4. De vennootschap naar Nederlands recht WIBRA SUPERMARKT-NOORD B.V., met maatschappelijke zetel te 8161 PH EPE - NEDERLAND, Hammerstraat 9,

appellanten,

vertegenwoordigd door Mr. PUTS Alois, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 106;

TEGEN :

De vennootschap naar Zwitser recht VF INTERNATIONAL SAGL, met maatschappelijke zetel te 6912 Pazzalo (Lugano) Zwitserland, Via Senago 42/e Centro Open Space 01, Stabile C,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. VAN INNIS Thierry, advocaat te 1040 BRUSSEL, Louis Schmidlaan 29.

Gelet op het vonnis dat op 27 oktober 2008 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd;

Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 9 januari 2009 neergelegd werd ter griffie van het hof;

Gehoord de mondelinge uiteenzetting van de raadslieden van partijen;

Gelet op de voor partijen neergelegde stavingstukken.

I. SAMENVATTING VAN DE RELEVANTE FEITEN, VAN DE PROCEDUREVOORGAANDEN EN VAN HET IN HOGER BEROEP GEVORDERDE

1. Wibra Holding BV, tweede appellante, is een Nederlandse onderneming die zich in het hard-discount segment van de markt bevindt en actief is in onder meer kleding en textiel. Zij beschikt over 240 winkels verspreid in België en Nederland. De NV Wibra België, Wibra Supermarkt BV en Wibra Supermarkt Noord, respectievelijk eerste, derde en vierde appellanten, zijn dochterondernemingen van tweede appellante.

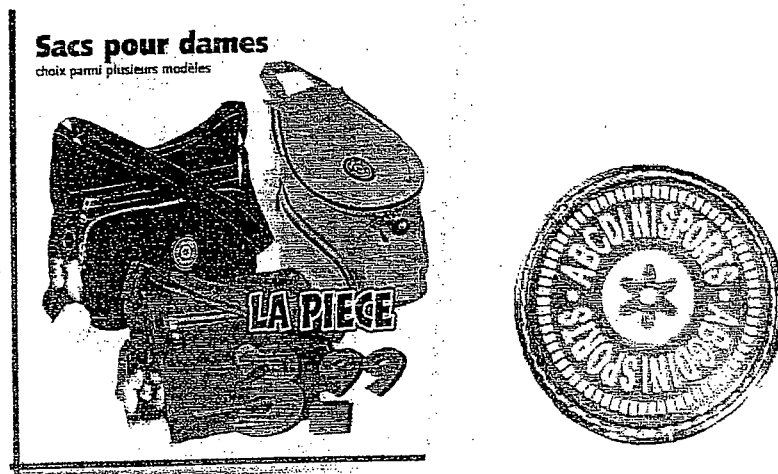
2. VF International SAGL, geïntimeerde, is houdster van het hieronder afgebeelde Gemeenschapsmerk dat op 12 januari 2000 gedeponereerd werd en op 14 augustus 2002 ingeschreven werd onder het nummer 001459155 voor onder meer tassen, handtassen en reisrugzakken:



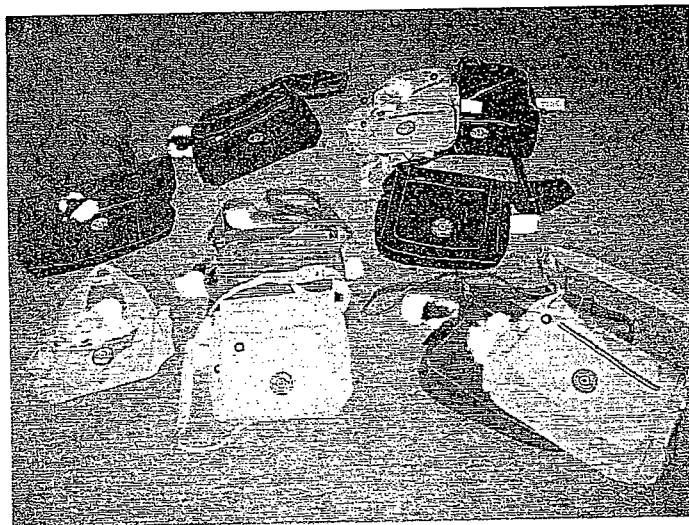
Dit merk wordt doorgaans op een centrale, goed zichtbare plaats, op de "Basic" collectie van Kipling tassen aangebracht en uitgevoerd in het lichtbeige op een gekleurde achtergrond, als volgt:



3. Geïntimeerde stelde op 12 november 2007 vast dat appellanten in hun hieronder afgebeelde brochure van diezelfde datum, die in de Belgische en Nederlandse brievenbussen werd gedeponereerd, aankondigden dat zij in hun 240 Belgische en Nederlandse winkels tassen van hetzelfde type te koop aanboden, die op dezelfde (centrale) plaats het hieronder afgebeelde teken droegen:



Aan de hand van een door geïntimeerde in de winkels van appellanten uitgevoerde steekproef bleek dat appellanten een tiental types van tassen verdeelden:



4. Geïntimeerde heeft op respectievelijk 14 en 15 november 2007:

- bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel een verzoekschrift neergelegd gesteund op de artikelen 1369bis/1 tot 1369bis/10 Ger. W. betreffende het beslag inzake namaak, waarin zij ten

aanzien van eerste appellante zowel beschrijvende als bewarende maatregelen vorderde op basis van haar merkrechten, en

- bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage een verzoekschrift neergelegd dat strekte tot het geven ten laste van tweede, derde en vierde appellanten van, onder meer, een bevel tot het staken van de inbreuk op, onder meer, de merkrechten van geïntimeerde door ervoor te zorgen dat de tassen voorzien van het aangevochten teken uit de winkelschappen zouden worden gehaald.

Op respectievelijk 14 en 15 november 2007 heeft:

- de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel de heer Walter Huys als deskundige aangesteld om krachtens artikel 1369bis/1, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek in de vestigingen van eerste appellante over te gaan tot de beschrijving van de beweerde namaak, zijnde de tassen die het aangevochten teken dragen, evenals van alle documenten inclusief computerbestanden waaruit de beweerde namaak alsook diens oorsprong, bestemming en omvang konden blijken. Bovendien werd aan eerste appellante het verbod opgelegd om zich te ontdoen van de nog in haar bezit zijnde tassen die het aangevochten teken dragen, onder verbeurte van een dwangsom (stuk 5), en

- de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage tweede, derde en vierde appellanten het bevel opgelegd om de inbreuk op, onder meer, de merkrechten van geïntimeerde te staken door de tassen voorzien van het aangevochten teken uit de winkelschappen te halen onder verbeurte van een dwangsom.

Voornoemde beschikkingen werden betekend aan appellanten op 15 november 2007.

Volgens appellanten werden de gelaakte tassen op 16 november 2007 uit de winkels verwijderd.

5. Derde appellante stelt dat zij 20.000 handtassen heeft afgenomen bij de Duitse firma Serpaco, zoals blijkt uit een factuur d.d. 18 oktober 2007. Zij stelt dat dit lot een "gemengde zending" uitmaakte in die zin dat er zich verschillende modellen van dameshandtassen in bevonden, waarop al dan niet het aangevochten teken voorkwam.

Op 16 november 2007 begaf de deskundige die aangesteld werd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel zich naar de maatschappelijke zetel van eerste appellante alwaar een bediende van tweede, derde of vierde appellanten hem telefonisch bevestigde hem onverwijld informatie te zullen bezorgen betreffende de leverancier van de litigieuze tassen alsmede het aantal door de Belgische winkels verkochte en zich nog in die winkels in voorraad bevindende litigieuze tassen.

Uit een daaropvolgende e-mail van de Nederlandse raadsman aan de deskundige (opgenomen als bijlage 10 in het verslag van de deskundige dat deze laatste op 5 februari 2008 overmaakte aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel), blijkt dat de Belgische winkels van appellanten op het ogenblik van de betekening van de beschikking waarbij machtiging verleend werd om over te gaan tot beslag inzake namaak (met name twee dagen na het begin van de verkoop) 6.558 stuks van de litigieuze tassen aan de man hadden gebracht en op dat ogenblik nog 433 stuks in voorraad hadden (stuk 7, p. 10 van geïntimeerde).

Er werden door appellanten geen gelijkaardige cijfers verstrekt wat betreft de Nederlandse winkels.

6. Op 29 november 2007 ging geïntimeerde over tot dagvaarding van appellanten voor de eerste rechter.

7. Op 9 januari 2008, en zodoende net voor de inleiding van de procedure op 11 januari 2008, werd door de raadsman van appellanten een officieel voorstel gericht aan geïntimeerde waarbij, zonder enige erkenning van aansprakelijkheid, het volgende regelingsaanbod werd geformuleerd:

“1. Cliënten verklaren zich akkoord om een onthoudingsverklaring te ondertekenen met betrekking tot het gebruik voor tassen van de tekens, waarvan een copie in bijlage, op straffe van een boete van 125 EUR per inbreuk (vgl. vonnis A.R. nr. 8604/2004);

2. Cliënten zullen, na akkoord van uw cliënten, de nog in hun bezit zijnde tassen met de aangevochten tekens op hun kosten (laten) vernietigen, desgevallend in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van uw cliënte;

3. Cliënten stellen voor over te gaan tot de publicatie in de Wibra folder in België en Nederland van de navolgende publicatie : "Op _____ hebben wij u bovenstaande tassen aangeboden in onze folder. Kipling heeft op grond van haar merk bij ons bezwaar gemaakt tegen de promotie en verhandeling van deze tassen. Direct nadat wij van de bezwaren van Kipling op de hoogte waren, hebben wij de verhandeling van de bewuste tassen gestaakt. De resterende tassen zijn inmiddels door ons vernietigd. Het leek ons juist om u hiervan op de hoogte te stellen.";

4. Cliënten zijn bereid om, voor finaal saldo van rekening en dading namens henzelf en hun leverancier, met betrekking tot de litigieuze goederen, een vergoeding te betalen van respectievelijk 25.000 EUR en 5.000 EUR, mits aanvaarding door uw cliënte van de overige punten”.

In dit schrijven d.d. 9 januari 2008 werd eveneens het volgende gesteld:

“Mag ik u verzoeken mij per kerende te laten weten of uw cliënte met dit officieel aanbod kan instemmen, in welk geval ik voorstel dat u de zaak op de inleidingszitting zal laten vaststellen voor doorhaling, gezien het akkoord een einde stelt aan alle geschillen met betrekking tot de kwestieuze goederen uit welken hoofde dan ook.

Indien uw cliënte het aanbod niet aanvaardt, behouden mijn cliënten het recht voor om verder te handelen naar recht, in het bijzonder de betwisting van de kwade trouw en de vorderingen van uw cliënten tot schadevergoeding, winstafdracht en publicatie. Het feit dat cliënten een aanbod tot vergoeding van 25.000 EUR aanbieden, houdt geenszins in dat mijn cliënten erkennen dat uw cliënte gerechtigd zou zijn op een dergelijke vergoeding”.

Geïntimeerde beantwoordde deze officiële brief bij schrijven dd. 20 februari 2008 door te stellen dat zij een regeling in der minne genegen was, doch dat het officieel regelingsaanbod voor haar onaanvaardbaar was aangezien de voorgestelde vergoeding in wanverhouding stond met de door haar geleden schade. Door geïntimeerde werd gesteld dat, indien appellanten een nieuw voorstel met een substantieel hogere financiële compensatie zouden formuleren, zij dit in overweging zou nemen.

Er kwam geen minnelijke regeling tot stand.

8. Geïntimeerde verzocht de eerste rechter om :

- aan appellanten de staking te bevelen van elk gebruik van het aangevochten teken voor tassen onder verbeurte van een dwangsom;
- appellanten solidair en in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot betaling aan geïntimeerde van een schadevergoeding van 604.440 euro;

- voor recht te verklaren dat de door appellanten op de merkrechten van geïntimeerde gepleegde inbreuken te kwader trouw werden begaan en dienvolgens appellanten solidair en in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot de betaling aan geïntimeerde van een provisioneel bedrag van 15.111 euro;
- appellanten te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording in verband met de door hen genoten winst naar aanleiding van de verkoop van de tassen met het aangevochten teken;
- de vernietiging te bevelen van de 1.726 zich nog in het bezit van appellanten bevindende tassen met het aangevochten teken en dit op kosten van appellanten;
- de publicatie te bevelen van het integrale vonnis samen met de foto's van de originele tassen van geïntimeerde en de tassen met het aangevochten teken van appellanten, op kosten van deze, in, wat België betreft, de weekendeditie van De Morgen en De Standaard, en, wat Nederland betreft, het Algemeen Dagblad en De Telegraaf, kosten te voldoen op loutere voorlegging van de factuur;
- de publicatie te bevelen van het integrale vonnis samen met de foto's van de originele tassen van geïntimeerde en de tassen met het aangevochten teken van appellanten, op kosten van deze, in de eerste editie van de Belgische en Nederlandse Wibra folder, verschijnend na één maand vanaf de betekening van het door de eerste rechter uit te spreken vonnis, onder verbeurte van een dwangsom;
- appellanten, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen in de kosten, hierin onder meer begrepen de kosten van dagvaarding (591,89 euro), de rechtsplegingsvergoeding (10.000 euro) en de kosten voor het beslag inzake namaak (2.315,38 euro).

Appellanten verzochten de eerste rechter om :

- hen akte te verlenen van hun akkoord om elk gebruik voor tassen van

het beweerde inbreukmakende teken te staken, onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per litigieuze tas die gebruikt wordt in strijd met de veroordeling en dit vanaf 48 uur na de betekening van het door de eerste rechter uit te spreken vonnis;

- hen akte te verlenen van hun akkoord om de nog in hun bezit zijnde tassen met het aangevochten teken op hun kosten te (laten) vernietigen, desgevallend in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van geïntimeerde;

- akte te verlenen van het akkoord van appellanten om de volgende tekst op te nemen in de Wibra folder in België en in Nederland:

"Op ____ hebben wij u bovenstaande tassen aangeboden in onze folder. Kipling heeft op grond van haar merk bij ons bezwaar gemaakt tegen de promotie en verhandeling van deze tassen. Direct nadat wij van de bezwaren van Kipling op de hoogte waren, hebben wij de verhandeling van de bewuste tassen gestaakt. De resterende tassen zijn inmiddels door ons vernietigd. Het leek ons juist om u hiervan op de hoogte te stellen.";

- hen akte te verlenen van hun akkoord om de kosten te dragen van de dagvaarding en het beslag inzake namaak;

- de vordering van geïntimeerde voor het overige ongegrond te verklaren;

- geïntimeerde te veroordelen tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 10.000 euro.

9. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter :

- appellanten veroordeeld tot de staking van elk gebruik voor tassen van het aangevochten teken onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per eenmalig feit van gebruik in strijd met de veroordeling en vanaf de betekening van het bestreden vonnis;

- de schade die door geïntimeerde geleden werd forfaitair begroot op een

- som van 604.440 euro (bladzijde 9, paragraaf 2 van het bestreden vonnis), doch appellanten in het dispositief van het bestreden vonnis in solidum veroordeeld tot de betaling aan geïntimeerde van een schadevergoeding van 640.440 euro, meer de gerechtelijke intresten aan de wettelijke rentevoet vanaf de inleidende dagvaarding;
- voor recht verklaard dat de door appellanten op de merkrechten van geïntimeerde gepleegde inbreuken te kwader trouw werden begaan;
 - appellanten veroordeeld om de ten gevolge van de verkoop van de tassen met het aangevochten teken genoten winst naar aanleiding van de verkoop van de tassen aan geïntimeerde af te dragen;
 - deskundige Maarten Lindemans aangesteld om de voornoemde nettowinst van appellanten te ramen;
 - aan appellanten het bevel opgelegd om hun boekhouding voor de boekjaren omvattende de kalenderjaren 2007 en 2008 aan de gerechtsdeskundige open te leggen, teneinde daaruit te nemen en aan tegenspraak te onderwerpen hetgeen de uitvoering van zijn opdracht betreft;
 - appellanten bevolen de 1.726 zich nog in hun bezit zijnde tassen met het aangevochten teken te vernietigen op hun kosten;
 - de vordering tot publicatie van het bestreden vonnis zowel in de Belgische als in de Nederlandse Wibra-folder als in de weekend-edities van De Morgen en de Standaard, in het Algemeen Dagblad en de Telegraaf, ongegrond verklaard;
 - de kosten aangehouden.

10. Appellanten verzoeken het hof om :

- hun hoger beroep tegen het vonnis van 27 oktober 2008 van de rechtbank van koophandel te Brussel in de zaak met AR A/08/00340 ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- het bestreden vonnis te hervormen en opnieuw recht doende, de

- oorspronkelijke vordering van geïntimeerde ongegrond te verklaren;
- geïntimeerde te veroordelen in de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding voor beide aanleggen, per aanleg begroot op 10.000 euro.

Geïntimeerde verzoekt het hof om :

- het hoger beroep van appellanten ongegrond te verklaren en het bestreden vonnis te bevestigen;
- appellanten in alle kosten van het hoger beroep te verwijzen, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding van 10.000 euro.

II. BESPREKING

Het middel van gebrek aan internationale rechtsmacht

11. Appellanten voeren aan dat de eerste rechter zich ten onrechte bevoegd verklaard heeft voor de beweerde inbreuken op het Nederlandse grondgebied en bijgevolg ten onrechte een schadevergoeding toegekend heeft aan geïntimeerde voor de gelaakte tassen die verkocht werden in de Nederlandse Wibra winkels.

De eerste rechter zou enkel bevoegd geweest zijn voor de gelaakte handelingen op het Belgische grondgebied.

12. Geïntimeerde verwijst naar artikel 854 Ger.W. en stelt dat de exceptie aangevoerd door appellanten onontvankelijk is, aangezien ze niet tijdig werd opgeworpen, met name *in limine litis* of vóór elk verweer ten gronde.

Daarenboven is volgens geïntimeerde de door appellanten aangevoerde exceptie ongegrond.

Het hof overweegt als volgt:

13. Appellanten betwisten de internationale rechtsmacht van de eerste rechter.

Zij doen dit voor het eerst in het kader van de beroepsprocedure, daar waar zij voor de eerste rechter verschenen zijn zonder de bevoegdheid van deze laatste te betwisten en uitgebreid over de grond van de zaak geconcludeerd en gedebatteerd hebben.

Geïntimeerde verwijst terecht naar artikel 854 Ger.W. dat bepaalt dat de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, moet worden voorgedragen voor alle exceptie of verweer, behalve wanneer zij van openbare orde is.

De onbevoegdheid die door appellanten wordt voorgedragen is niet van openbare orde.

Er is geen rechter die in casu (internationaal) bij uitsluiting bevoegd is om kennis te nemen van het geschil tussen de partijen (cfr. Cass. 28 april 2006, R.A.B.G. 2007/10).

De exceptie van gebrek aan internationale rechtsmacht die door appellanten wordt opgeworpen, is laattijdig en wordt om die reden afgewezen.

De grond van de zaak

14. Appellanten voeren aan dat zij door de conclusie van geïntimeerde in eerste aanleg voor het eerst op de hoogte werden gebracht dat de deskundige zijn verslag bij schrijven dd. 5 februari 2008 had overgemaakt aan de voorzitter van de rechtbank van Koophandel te Brussel. Appellanten zouden geen kopie van dit verslag ontvangen hebben en dit niettegenstaande de inhoud van artikel 1369 bis/7, §1, lid 2 Ger. W.

Appellanten stellen weliswaar dat er zich zodoende een onregelmatigheid heeft voorgedaan, doch verbinden hieraan geen consequenties aangezien zij daaruit geen middel putten.

Aangezien appellanten geen middel putten uit de onregelmatigheid die zij aanvoeren, dient het hof zich hier niet over uit te spreken.

15. De vordering van geïntimeerde is gesteund op:

- artikel 9.1. a) van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd, in ondergeschikte orde op artikel 9.1. b) van deze Verordening (thans Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk), hierna "GMV";
- de artikelen 2.21.1, 2.21.2, 2.21.4 en 2.22.1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna "BVIE" (die van toepassing zijn op grond van de artikelen 14 en 102.2 van Verordening (EG) nr. 207/2009 (oud artikel 14 van Verordening 40/94)).

Artikel 9.1. a) GMV

16. Dit artikel bepaalt :

"1. Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is".

Voor een inbreuk op artikel 9.1. a) GMV is cumulatief vereist:

- het gebruikte teken is gelijk aan het merk;
- het teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevallen teken werd gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk werd ingeschreven;
- het gebruik dient afbreuk te doen of dreigen te doen aan de functies van het merk (cfr. HvJ 11 september 2007, C-17/06, Céline, punten 16 en 27, www.curia.europa.eu).

Er bestaat geen betwisting over het gegeven dat het gelaakte teken werd gebruikt voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk werd ingeschreven en dat er sprake is van een gebruik van het gelaakte teken in het economisch verkeer.

Er bestaat daarentegen betwisting aangaande de vraag of het gebruikte teken in casu gelijk is aan het merk.

17. De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ (EG) 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 52).

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ (EG) 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 54).

Voor wat betreft de vraag wat de onbeduidende verschillen zijn die aan de aandacht kunnen ontsnappen, moet uitgegaan worden van het ter zake relevante publiek.

De perceptie van het relevante publiek of het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangenomen (HvJ (EG) 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, punt 26, in fine, www.curia.eu).

Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn (HvJ (EG) 22 juni 2006, C-25/05 P, Storck/BHIM, Jurispr. I-5719, punt 25; HvJ (EG) 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, Procter &

Gamble/BHIM, Jurispr. I-5173, punt 33). Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt (Ger. EG 10 oktober 2007, T-460/05, Bang & Olufsen/BHIM, Jurispr. II-4207, punt 33; Ger. EG 23 september 2009, T-391/06, Arcandor/BHIM – dm drogerie markt (S-HE), Jurispr. 2009, p. II-167, punt 29).

Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk gelijk zijn, dient gekeken te worden naar het teken zoals dat in al zijn verschillende vormen gebruikt wordt, in relatie met het merk zoals dat is ingeschreven.

Toepassing in concreto van hetgeen voorafgaat

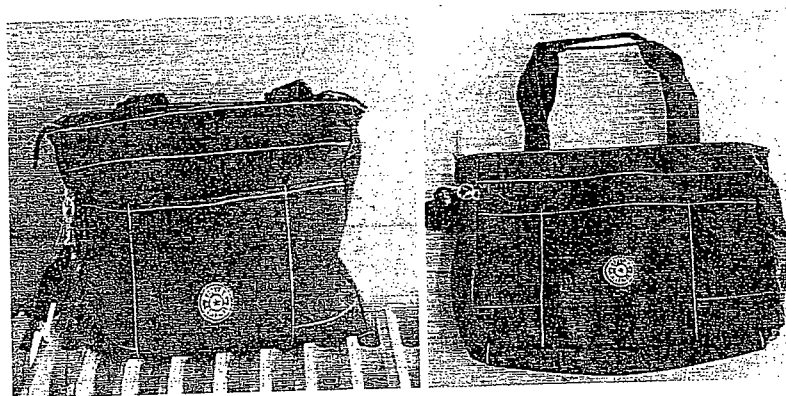
18. In casu zijn de in het geding zijnde waren en diensten gangbare consumptiegoederen. Het gaat meer bepaald om tassen en rugzakjes.

Er wordt in casu niet feitelijk aangetoond dat de gemiddelde consument de betrokken waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt.

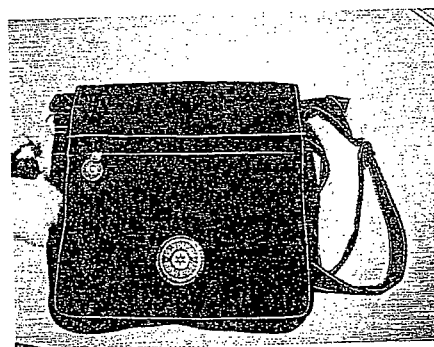
Het aandachtsniveau van de consument is het gemiddelde aandachtsniveau bij de aankoop van gangbare consumptiegoederen. De gemiddelde consument zal de betrokken waren wegens de objectieve eigenschappen ervan (aard en prijs) gemiddeld aandachtig onderzoeken bij de (voorbereiding) van de aankoop ervan, zonder dat evenwel dient aangenomen te worden dat de objectieve eigenschappen van de waren de gemiddelde consument ertoe zullen brengen om een bijzonder aandachtsniveau aan de dag te leggen.

Het hof besluit dat het relevante publiek in casu de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van tassen en rugzakjes is.

19. Het merk van geïntimeerde zoals ingeschreven wordt doorgaans als volgt waargenomen:



20. Het aangevochten teken zoals het wordt gebruikt, wordt doorgaans als volgt waargenomen, ook bij de tekoopaanbieding:



Het onvolmaakte beeld dat achterblijft bij het relevante publiek, dat met de in conflict zijnde tekens wordt geconfronteerd bij het normaal gebruik dat er van gemaakt wordt, is dat van een donkere cirkelvormige achtergrond

met daarop, in contrast, drie cirkelvormen, met name (i) een cirkel bestaande uit een stippellijn, (ii) daarbinnen een cirkel bestaande uit twee maal (namelijk gespiegeld in de boven- en onderhelft van de cirkel) een naam, en (iii) daarbinnen een cirkel waarin een ster staat afgebeeld.

Geïntimeerde voert aan dat de woordbestanddelen "ABCDINISPORTS" in het aangevochten teken en "KIPLING" in het merk van geïntimeerde, geen deel uitmaken van het onvolmaakte beeld dat achterblijft bij het relevante publiek.

Het hof treedt dit standpunt niet bij.

Niettegenstaande het gegeven dat aangezien het woordbestanddeel in de respectieve conflicterende tekens circulair en gespiegeld is weergegeven, waardoor het niet vlot leesbaar is, zodat de aandacht van de consument eerder zal uitgaan naar het geheel gevormd door de figuratieve bestanddelen in de vorm van een cirkel dan naar het woordelement, en niettegenstaande de zeer gelijkende grafismes die in het merk en in het teken gebruikt worden, is het niet voldoende aannemelijk dat het woordbestanddeel in het merk van geïntimeerde (KIPLING) en in het door haar gelaakte teken (ABCDINISPORTS) een verschil is dat dermate onbeduidend is dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen, minstens bij de aankoop van de waren.

Het hof besluit op grond van deze vaststelling dat geïntimeerde zich niet nuttig kan beroepen op artikel 9.1.a) GMV om haar vordering te staven.

De vordering van geïntimeerde gesteund op artikel 9.1. b) GMV

21. Artikel 9.1.b) GMV geeft aan de houder van het merk het uitsluitende

recht om:

“(...) iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden, dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar op associatie met het merk”.

Voor een inbreuk op art. 9.1.b) GMV is cumulatief vereist:

- dat het litigieuze teken in het economisch verkeer wordt gebruikt.
- dat de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven dezelfde of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;
- dat het litigieuze teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk;
- dat er verwarringsgevaar bestaat, inhoudende associatiegevaar.

Het hof heeft hiervoor reeds vastgesteld dat er geen betwisting bestaat dat het teken gebruikt wordt in het economisch verkeer, voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk is ingeschreven.

De overeenstemming tussen merk en teken

22. Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk overeenstemmen, moet worden uitgegaan van een vergelijking tussen het teken zoals dat in de praktijk wordt gebruikt, met het merk zoals dat is ingeschreven.

De analyse van de gelijkenis of overeenstemming dient te gebeuren aan de hand van de perceptie van het relevante publiek (dat hiervoor reeds door het hof werd bepaald).

De relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een auditieve, een visuelen en/of een begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge combinatie.

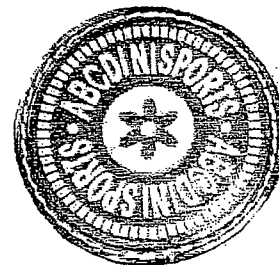
De beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende merken/tekens dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (HvJ (EG) 11 november 1997, Puma/Sabel, C-251/95, Jurispr. blz I-6191, punt 23)

Het moet dus gaan om een globale beoordeling, waarin het oordeel over de overeenstemming moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten wordt achtertelaten.

Daarbij dient rekening gehouden met het gegeven dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en hij niet let op de verschillende details ervan. Hij heeft slechts zelden de mogelijkheid om de betrokken merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Hij haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ (EG) 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, www.curia.europa.eu, punt 25).

Toepassing in concreto :

23. Het te vergelijken merk en teken zijn de volgende:



Beide worden hier naast elkaar afgebeeld ten behoeve van de leesbaarheid van dit arrest. Dit neemt zodoende niet weg hetgeen hiervoor gesteld werd, met name dat de consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om de betrokken merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en dat hij aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven

24. Wat de visuele overeenstemming betreft tussen merk en teken, voeren appellanten aan dat het woordelement van het merk, met name "KIPLING" het dominerende bestanddeel uitmaakt van het merk en dat een ronde cirkel en een ster, andere grafische elementen van het merk, banale tekens zijn.

Het woordelement is volgens appellanten immers in zeer grote drukletters op een duidelijk leesbare wijze weergegeven in het merk. Volgens appellanten is het dan ook onbegrijpelijk dat de Tribunal de Grande Instance de Paris en het Hof van Beroep te Parijs hebben geoordeeld dat het woordbestanddeel op de tweede plaats komt omdat het weinig leesbaar is omwille van de circulaire en gespiegelde vorm. Volgens appellanten is het woord KIPLING bijzonder duidelijk en kan het door de dubbele weergave gelezen worden vanuit verschillende richtingen. Het woordelement KIPLING neemt volgens appellanten in de figuratieve compositie een dominante en centrale plaats in.

Appellanten laten in dit verband gelden dat bij een samengesteld merk bestaande uit een woord- en beeldelement, het woordelement doorgaans een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement, gelet op het feit dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement. Dit is volgens appellanten des te meer het geval wanneer de figuratieve elementen, zoals het gebruik van een cirkel en een ster, bijzonder banale tekens zijn.

Gelet op de volledig verschillende woordelementen "KIPLING" en "ABCDINISPORTS" als dominant bestanddeel, is er van een quasi-identieke totaalindruk tussen merk en teken dan ook absoluut geen sprake volgens appellanten.

Daarbij komt nog dat de (zwakke) figuratieve elementen van het merk verschillen vertonen: in het midden van het KIPLING logo komt een ster voor, terwijl in het midden van het beweerdelijk inbreukmakende teken een bloem is weergegeven; bovendien komen in het KIPLING logo twee sterretjes voor die op dezelfde hoogte zijn geplaatst, met name één vóór het woordbestanddeel en één na het woordbestanddeel; dergelijke sterretjes komen niet voor in het beweerdelijk inbreukmakende logo.

25. Het hof treedt het standpunt van appellanten niet bij.

De visuele totaalindruk die de conflicterende tekens bij de gemiddelde consument (het relevante publiek zoals hiervoor gedefinieerd) oproepen, bestaat uit dezelfde combinatie van vormen, contrasten, lijnen en ook dezelfde dubbele en gespiegelde positie van de woordbestanddelen. De verschillen (blaadjes in het gelaakte teken in plaats van punten van de ster in het merk van geïntimeerde) zijn nauwelijks percipieerbaar en kunnen deze totaalindruk dus niet beïnvloeden.

Door de bijzondere compositie van verscheidende cirkels en motieven, in identieke orde, laten de tekens een quasi-identieke visuele totaalindruk na. Het vervangen van de benaming "KIPLING" door "ABCDINISPORTS" beïnvloedt, gelet op dezelfde dubbele en gespiegelde positie van deze woordbestanddelen en het gegeven dat het wordelement in het gelaakte teken geen enkele betekenis heeft, die quasi-identieke totaalindruk voortvloeiende uit de zeer gelijkende grafismes niet.

Het gegeven dat een wordelement in een merk daarvan mogelijks een dominerend bestanddeel kan uitmaken, doet in casu niets af aan de voormelde vaststellingen (het hof verwijst in dit verband naar HvJ (EG) 3 september 2009, C-498/07, punten 61 tot en met 68 en punt 76, www.curia.eu).

In casu domineert immers het beeldelement in zijn geheel en niet het wordelement dat er deel van uitmaakt.

Het geheel van de elementen die merk en teken gemeen hebben, creëren een globale visuele indruk van grote overeenstemming.

Aangezien het merk van geïntimeerde gewoonlijk visueel door het relevante publiek wordt waargenomen, aangezien het als blikvanger gebruikt wordt op de waren waarvoor het is ingeschreven, oordeelt het hof dat hoewel er in casu geen sprake is van auditieve en begripsmatige overeenstemming, de grote visuele overeenstemming tussen de vergeleken tekens maakt dat aan de voorwaarde van overeenstemming tussen merk en teken van artikel 9.1. b) GMV voldaan is.

Het verwarringsgevaar

26. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9.1.b) GMV wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (cfr. HvJ (EG) 29 september 1998, C-39/97, Canon, Jurispr. I-5507, punt 29).

27. Het verwarringsgevaar dient globaal beoordeeld te worden, rekening houdend met alle relevante feitelijke omstandigheden van het geval, met de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenissen tussen het merk en het beweerd inbreukmakend merk of teken, de mate van gelijksoortigheid van de waren, en het onderscheidend vermogen van het merk.

Daarbij dient tevens te worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige consument van de betrokken producten, met dien verstande echter dat zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, ermee rekening dient te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest (HvJ (EG) 12 januari 2006, Claude Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 40).

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is er een onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen de tekens, de soortgelijkheid van de goederen en de onderscheidende kracht van het oudere merk. Er dient met al deze elementen rekening te worden gehouden (*“De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden*

gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd." (HvJ (EG) 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. I-5507, punt 17); *"Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus verwarringsgevaar zijn wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft.*" (HvJ (EG) 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 21).

Het verwarringsgevaar neemt in beginsel toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (HvJ (EG) 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. I-3819, punt 20; HvJ (EG) 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. I-5507, punt 18). Aldus genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan bij het publiek, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen (HvJ (EG) 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. I-4861, punt 41; HvJ (EG) 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. I-5507, punt 18; HvJ (EG) 11 november 1997, Sabel, C-251/95, Jurispr. I-6191, punt 24).

De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk dient te gebeuren in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Om te weten of een merk een hoog onderscheidend vermogen geniet door de bekendheid ervan bij het publiek, dienen alle relevante elementen van het geding in aanmerking te worden genomen, te weten, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de omvang van de door de onderneming ondernomen investeringen om het te promoten, de proportie van de geïnteresseerde milieus die de waren of diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming dankzij het merk, evenals de verklaringen van de

kamers van koophandel en industrie of andere beroepsorganisaties.

Toepassing in concreto:

28. Voor de eerste rechter hebben appellanten zich gedragen naar de wijsheid van de rechtbank wat de door geïntimeerde aangevoerde merkinbreuk betreft. Er werd door appellanten louter benadrukt dat *“duidelijk vaststaat dat de tekens in casu verschillend zijn aangezien in het beweerdelijk inbreukmakend teken de benaming “ABCDINISPORTS” wordt gebruikt, terwijl het merk van eiseres “KIPLING” is; dat ook visueel de beide tekens niet identiek zijn”*.

Dat het Gemeenschapsmerk van geïntimeerde van huis uit een sterk merk is of dat het een groot onderscheidend vermogen geniet door de bekendheid ervan bij het publiek, werden op zich niet betwist voor de eerste rechter.

Het is voor het eerst in het kader van de beroepsprocedure dat appellanten betwisten dat het Gemeenschapsmerk van geïntimeerde van huis uit een sterk merk is of dat het een groot onderscheidend vermogen geniet door de bekendheid ervan bij het publiek.

Appellanten voeren aan dat geïntimeerde de bekendheid van haar merk of minstens het (groot) onderscheidend vermogen ervan niet bewijst.

29. Het hof overweegt dienaangaande dat appellanten niet betwisten dat het merk van geïntimeerde werd ingeschreven en wordt gebruikt voor onder meer waren van klasse 14 (classificatie van Nice), minstens sedert de inschrijving daarvan, met name sedert 14 augustus 2002, en minstens in België en Nederland.

In elk geval kan het gebruik van het merk in België en tevens Frankrijk sedert minstens 2004 afgeleid worden uit de door geïntimeerde neergelegde Belgische en Franse gerechtelijke uitspraken in het kader van door haar gevoerde namaakprocedures.

De bewering van geïntimeerde in haar syntheseconclusie dat er sprake is van een *“uiterst succesvolle commercialisering van de 'Basic' collectie waarop het merk steeds prominent heeft gefigureerd”* wordt als zodanig niet door appellanten betwist.

Geïntimeerde bewijst aan de foto's van haar tassen afgedrukt in randnummers 2 en 28 van haar syntheseconclusie in hoger beroep dat zij haar Gemeenschapsmerk op visueel prominente wijze gebruikt op de tassen die zij verkoopt, door dit merk vooraan en centraal op de tassen aan te brengen, zodat het de functie van blikvanger vervult. Het merk is niet alleen gemakkelijk zichtbaar, doch springt eveneens in het oog.

Het is in die omstandigheden voldoende aannemelijk dat het Gemeenschapsmerk van geïntimeerde, dat gemakkelijk in de herinnering van het publiek kan worden teruggeroepen, een merk is dat een groot onderscheidend vermogen geniet door de bekendheid ervan bij het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap, met name dit van België, Nederland en Frankrijk.

Aan het merk van geïntimeerde komt zodoende een grote beschermingsomvang toe.

De verwijzing van appellanten naar Ger. EG., 2 juli 2009, arrest Paul Fitoussi/OHIM – Bernadette Nicole J. Lorient, T-311/08, r.o. 57 en 58 is

niet pertinent en doet zodoende geen afbreuk aan hetgeen voorafgaat.

29. Het hof besluit met betrekking tot het verwarringsgevaar dat, gelet op de voormelde overwegingen, meer bepaald de vaststelling dat het merk van geïntimeerde en het gelaakte teken worden gebruikt voor identieke waren, de betrokken tekens in grote mate visueel met elkaar overeenstemmen en het merk van geïntimeerde een groot onderscheidend vermogen geniet door de bekendheid ervan bij het relevante publiek, dit relevante publiek kan menen dat de waren van geïntimeerde en de waren van appellanten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, zodat verwarringsgevaar vaststaat.

Geïntimeerde kan zich dan ook nuttig beroepen op artikel 9.1.b) GMV.

Er is volgens appellanten geen inbreuk aangetoond ten aanzien van ieder van de vier appellanten

30. Appellanten voeren in ondergeschikte orde aan dat niet vaststaat dat elk van de vier appellanten een inbreuk heeft gepleegd op de merkenrechten van geïntimeerde op het Belgisch grondgebied.

31. Eerste appellante betwist niet het inbreukmakende teken op het Belgisch grondgebied te hebben gebruikt. Een inbreuk op de merkenrechten van geïntimeerde op het Belgische grondgebied staat vast.

Tweede tot en met vierde appellanten betwisten niet het inbreukmakende teken op het Nederlandse grondgebied te hebben gebruikt, zodat een inbreuk op de merkenrechten van geïntimeerde vaststaat, weze het in Nederland.

Voor zover dit middel het gebrek aan internationale rechtsmacht betreft dat door appellanten voor het eerst in het kader van de beroepsprocedure wordt opgeworpen, verwijst het hof naar hetgeen dienaangaande hiervoor werd overwogen en geoordeeld.

Dat appellanten in de beroepsprocedure blijven hameren op dit middel, dat wordt afgewezen, is in casu verbazend aangezien zij de internationale rechtsmacht van de eerste rechter voor deze laatste niet betwist hebben, doch hem verzochten om hen akte te verlenen van hun akkoord om elk gebruik voor tassen van het beweerde inbreukmakende teken te staken, zonder onderscheid of die staking nu al dan niet inbreukmakende handelingen betrof die op het Belgische dan wel op het Nederlandse grondgebied waren gepleegd.

Ten onrechte voeren appellanten thans aan dat hun voormeld verzoek aan de eerste rechter deel uitmaakte van een globaal regelingsvoorstel. Hun verzoek om hen akte te verlenen van hun akkoord om elk gebruik voor tassen van het beweerde inbreukmakende teken te staken, was een vordering op zich, die zonder enig voorbehoud geformuleerd werd.

Het middel van appellanten dat in ondergeschikte orde aangevoerd wordt, is ongegrond.

De dwangsom verbonden aan het bevel tot staking

32. De eerste rechter heeft aan het opgelegde stakingsbevel een dwangsom gekoppeld van 1.000 euro per eenmalig feit van gebruik in strijd met de

veroordeling vanaf de betekening van het bestreden vonnis.

Appellanten voeren aan dat deze hoge dwangsom buiten proportie staat met de aard van de verkochte producten.

33. De dwangsom dient niet in proportie te staan met de aard van de verkochte producten. De dwangsom moet ertoe bijdragen dat het stakingsbevel wordt nageleefd. Het bedrag ervan moet voldoende hoog zijn om te vermijden dat appellanten van oordeel zouden zijn dat de verbeurte van de gevorderde dwangsom een kleiner nadeel oplevert dan het voordeel dat zij zouden kunnen realiseren door de bepalingen inzake merken met de voeten te treden.

Anderzijds mag de geloofwaardigheid van het systeem van de dwangsom niet worden ondermijnd.

Dat er misbruiken van de dwangsom aan de zijde van geïntimeerde te vrezen vallen, wordt niet aangetoond en ook niet aannemelijk gemaakt.

Op basis van deze redenen en rekening houdend met de concrete omstandigheden waarin de inbreuken zich hebben voorgedaan, oordeelt het hof dat de eerste rechter de dwangsom gekoppeld aan het stakingsbevel terecht heeft vastgesteld op 1.000 euro per eenmalig feit van gebruik in strijd met de veroordeling vanaf de betekening van het bestreden vonnis.

De vordering van geïntimeerde gesteund op de artikelen 2.21.1 en 2.21.2

BVIE

34. De bepalingen waarop geïntimeerde zich steunt, luiden als volgt:

"Art. 2.21 Schadevergoeding en andere vorderingen

1. Onder dezelfde voorwaarden als in artikel 2.20, lid 1, kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling bedoelde gebruik lijdt.

2. De rechter die de schadevergoeding vaststelt:

a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden, of

b. kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het merk te gebruiken."

35. Appellanten voeren, samengevat, aan dat:

- het hof enkel bevoegd is om uitspraak te doen over de inbreukmakende handelingen gepleegd in België, zodat het enkel rekening kan houden met het aantal gelaakte tassen die verkocht werden in België;
- geïntimeerde niet slaagt in haar bewijslast om de door haar beweerde geleden schade aan te tonen;
- geïntimeerde niet aantoont dat het imago en de aantrekkingskracht van haar merk zijn aangetast; dat integendeel is gebleken dat het merk

KIPLING een groei heeft gekend in 2008;

- geïntimeerde niet aantoonde dat zij zelf de KIPLING tassen produceert en op de markt brengt; dat zij geen enkel boekhoudkundig stuk voorlegt dat aantoonde dat zij winst zou hebben gederfd;
- dat de door de eerste rechter toegekende vergoeding van 60 euro per tas niet is gebaseerd op objectieve maatstaven en manifest overdreven en disproportioneel is; dat het totaal bedrag van 604.440,00 euro overduidelijk een bestraffende schadevergoeding uitmaakt en bijgevolg niet in overeenstemming is met Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (de "Handhavingsrichtlijn"), noch met de principes van de quasi-delictuele aansprakelijkheid, zoals neergelegd in vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie;
- dat het bestaan van concrete schade niet wordt aangetoond zodat er geen grond bestaat tot toekenning van enige schadevergoeding.

36. Wat de inbreukmakende handelingen betreft die in Nederland plaatsvonden, herhaalt het hof zijn standpunt aangaande de exceptie van gebrek aan internationale rechtsmacht dat hiervoor reeds werd uiteengezet.

Aangezien de exceptie van appellanten laattijdig werd opgeworpen en afgewezen wordt, houdt het hof bij de begroting van de schade die door geïntimeerde geleden werd, rekening met alle inbreukmakende tassen die door appellanten verkocht werden.

37. Het aantal door appellanten verkochte handtassen bedraagt volgens geïntimeerde 10.074 stuks.

Appellanten stellen dat geïntimeerde geen bewijs levert van het aantal inbreukmakende tassen dat zij vooropstelt.

Hoewel kan aangenomen worden dat appellanten over de stukken en andere gegevens beschikken die moeten toelaten om te bepalen hoeveel inbreukmakende handtassen er door hen verkocht werden, verschaffen zijn geen volledige informatie dienaangaande. Appellanten hebben (in het kader van het beslag inzake namaak) enkel opgave gedaan van het aantal inbreukmakende handtassen dat door eerste appellante verkocht werd in België.

Voor het overige vergenoegen appellanten er zich mee om te stellen dat de litigieuze tassen deel uitmaakten van een lading van 20.000 damestassen die hen geleverd werd en dat er zich in deze zending tassen bevonden waarop het beweerde inbreukmakende teken niet voorkwam (met name 1.200 stuks, zie bladzijde 31 van hun aanvullende en tevens syntheseberoepsbesluiten).

Van de 18.800 tassen die het inbreukmakende teken droegen, werden er volgens appellanten 1.726 geretourneerd (in totaal werden er 2.926 tassen geretourneerd, waaronder 1.200 tassen het inbreukmakende teken volgens appellanten niet droegen, bladzijde 30 in fine en 31 van de aanvullende en tevens syntheseberoepsbesluiten van appellanten en hun stuk 11 waarnaar zij verwijzen).

Het hof leidt uit de eigen verklaringen van appellanten af dat redelijkerwijze kan aangenomen worden dat er 41% van de 20.000 door haar bij Serpaco bestelde tassen het inbreukmakende teken niet droegen, met name $20.000 \times 41\% = 8.200$ tassen, zodat 11.800 van deze tassen dit inbreukmakende teken wel droegen.

Van deze tassen werden er aan appellanten 1.726 tassen geretourneerd die van het inbreukmakende teken voorzien waren ($2.926 - 1.200 = 1.726$ tassen), zodat het hof besluit dat er voldoende gewichtige, bepaalde en met

elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan om aan te nemen dat er door appellanten 10.074 inbreukmakende handtassen werden verkocht.

38. Appellanten voeren aan dat geïntimeerde haar schade niet bewijst.

Het hof treedt het standpunt van appellanten niet bij.

Het is in casu voldoende aannemelijk dat geïntimeerde schade geleden heeft.

Deze bestaat immers in hoofdzaak uit de aantasting van haar imago en de aantrekkingskracht van haar merk.

De commerciële waarde van een merk is inderdaad functie van zijn aantrekkingskracht, dat op zijn beurt afhankelijk is van het behoud van het exclusieve karakter ervan. Dit exclusieve karakter bepaalt het vermogen van een merk om de herkomst van de waren aan te duiden (onderscheidend vermogen).

Merkinbreuken brengen die exclusiviteit, die eenduidige band tussen merk en merkhouder, in het gedrang, wat leidt tot een verlies aan commerciële waarde.

Het Hof van Justitie heeft in zijn *Bellure* arrest van 18 juni 2010 (HvJ (EG) 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal/Bellure, punt 39) dienaangaande het volgende verduidelijkt:

“39. Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen ook „verwatering”, „verschraling” of „vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat

door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie oproep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 29)."

Het is in casu, onder meer gelet op de zeer grote omvang van de namaak en het gegeven dat deze namaak gedurende jaren in het straatbeeld aanwezig is (het gaat om tassen waarvan kan aangenomen worden dat zij enkele jaren gedragen worden), voldoende aannemelijk dat er een grote kans (risico) bestaat dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van de betrokken waren ingevolge de inbreuk zal wijzigen, door de aantasting van het exclusieve karakter en de herkomstfunctie daarvan.

Geïntimeerde roept terecht in dat er niet alleen sprake is van verwatering van haar merk doch tevens van afbreuk aan de reputatie van haar merk en aan haar imago.

Afbreuk aan de reputatie van het merk kan volgen uit het feit dat de waren of diensten van de derde (in casu appellanten) een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan. Deze schade gaat in feite verder dan bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen aangezien het merk niet zonder meer verzwakt, maar daadwerkelijk degenereert doordat het publiek een verband legt met het merk (cfr. naar analogie Conclusie Advocaat-Generaal Sharpston van 26 juni 2008 in de zaak Intel, o.c. punt 79, www.curia.europa.eu).

In het eerder geciteerde arrest HvJ (EG) L'Oréal v Bellure punt 40, wordt gesteld:

Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel „aantasting” of „degeneratie” genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan.

In casu werden de inbreukmakende handtassen in China vervaardigd aan een prijs die redelijkerwijs niet anders kan omschreven worden als een spotprijs, hetgeen kan afgeleid worden uit de vaststelling dat ze door appellanten bij Serpago aangekocht werden aan 2,07 euro per stuk (stuk 9 van appellanten), hetgeen voldoende aannemelijk maakt dat de kwaliteit van de tassen minstens zeer bedenkelijk was.

Aangezien de inbreukmakende waren die door appellanten aangeboden werden een kwaliteit bezaten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk van geïntimeerde kon uitgaan, kan niet ernstig betwist worden dat er in casu sprake is van een afbreuk aan de reputatie van haar merk.

Er kan dan ook niet ernstig betwist worden dat geïntimeerde een aanzienlijke en effectieve schade geleden heeft.

Dat er geen terugval geweest is van het zakencijfer van geïntimeerde, doch dit integendeel zou toegenomen zijn in 2008 in vergelijking met 2007, zoals appellanten aanvoeren, doet geen afbreuk aan hetgeen voorafgaat. Uit het loutere gegeven dat geïntimeerde een groei heeft gekend in haar

zakencijfer in 2008 kunnen appellanten niet afleiden dat zij geen schade heeft geleden uit de in hunnen hoofde weerhouden merkeninbreuken. De groei van het zakencijfer van geïntimeerde in 2008 zou immers mogelijks nog belangrijker geweest zijn indien de inbreuken op haar merkcrechten in 2007 niet hadden plaatsgevonden.

De omstandigheid dat de schade van geïntimeerde niet precies kan worden becijferd neemt uiteraard het bestaan en de belangrijkheid ervan niet weg.

Het feit dat de schade niet precies kan worden becijferd, betekent ook niet dat de schade niet moet worden hersteld, maar rechtvaardigt dat de vergoeding forfaitair wordt bepaald (zie de Toelichting van het Benelux-Bureau bij Titels II, III en IV van het Verdrag het volgende wordt gesteld:

In casu heeft de eerste rechter terecht de schade van geïntimeerde forfaitair begroot op een bedrag van 60 euro per verkochte tas met daarop het aangevochten teken, hetzij op een bedrag van 604.440 euro (bladzijde 9, tweede paragraaf van het bestreden vonnis).

Alleen reeds de verwatering van het merk van geïntimeerde en de aantasting van het imago ervan, rechtvaardigen deze schadevergoeding.

Dat geïntimeerde zelf geen KIPLING tassen op de markt zou brengen, hetgeen appellanten aanvoeren doch niet bewijzen, is dan ook niet relevant. Hoe dan ook toont geïntimeerde aan dat zij de merkhoudster is van het Gemeenschapsmerk dat op 12 januari 2000 gedeponneerd werd en op 14 augustus 2002 ingeschreven werd onder het nummer 001459155.

De schadevergoeding werd in casu terecht forfaitair begroot, bij gebrek aan voldoende elementen die een exacte begroting daarvan mogelijk maken.

Zij is gelet op de concrete elementen van de zaak, de weerhouden inbreuken en de schade die daardoor veroorzaakt werd aan geïntimeerde, niet buitensporig of disproportioneel.

De schadevergoeding dient niet in verhouding te staan met de prijs van 3,99 euro die door appellanten gevraagd werd voor de inbreukmakende tassen. Deze verkoopprijs is in casu geen criterium voor de begroting van de schade van geïntimeerde, te meer dat appellanten niet betwisten dat het een dergelijke lage prijs voor de inbreukmakende tassen werd aangerekend omdat de inbreukmakende tassen dienst dienden te doen als "lokvogel".

De schadevergoeding is ook niet in strijd met artikel 26 van de Handhavingsrichtlijn of met de rechtspraak van het Hof van Cassatie die door appellanten wordt geciteerd, minstens wordt dit niet aangetoond.

In casu werd de schadevergoeding wel degelijk begroot op objectieve grondslagen en is zij louter vergoedend en niet bestraffend (private straf).

Hoewel appellanten de inbreuken spontaan hebben gestaakt, doet dit in casu niets af aan de schade die daaruit voor geïntimeerde is voortgevloeid, onder meer gelet op de grote omvang van de namaak en het gegeven dat voldoende aannemelijk is (gelet op de aard van de waren) dat deze nog jaren na de stopzetting van de inbreuk in het straatbeeld aanwezig is gebleven.

De andere argumenten dan deze die hiervoor besproken werden, die appellanten laten gelden om een schadevergoeding die forfaitair begroot wordt op een bedrag van 604.440 euro voor de in hunnen hoofde weerhouden merkinbreuk te betwisten, zijn gelet op de voormelde overwegingen van het hof in casu niet ter zake dienend of minstens niet van aard om het hof anders te doen beslissen.

39. Zoals gesteld, heeft de eerste rechter de schade die door geïntimeerde geleden werd, terecht begroot op een som van 604.440 euro (60 x 10.074 inbreukmakende tassen, bladzijde 9, paragraaf 2 van het bestreden vonnis), zoals door geïntimeerde gevorderd.

De veroordeling tot betaling aan geïntimeerde van een som van 640.440 euro in het dispositief van het bestreden vonnis is dan ook een verschrijving, zoals onder meer ook blijkt uit de inhoud van de tweede beroepsconclusie van geïntimeerde (onder meer randnummers 15 en 53).

De vordering van geïntimeerde gesteund op artikel 2.21.4 BVIE

40. Appellanten betwisten dat zij de inbreuk op de merkenrechten van geïntimeerde te kwader trouw hebben begaan, zoals deze laatste aanvoert.

41. Aangaande het begrip "kwade trouw" verwijst het hof naar de volgende overwegingen van het Benelux Gerechtshof (Ben. Ger. 11 februari 2008, 2006/4 IWC v Michel, punten 14, 15 en 16):

"Op grond van het bovenstaande moet worden aangenomen dat van 'gebruik te kwader trouw' als bedoeld in artikel 13 A, lid 5, BMW slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, zodat de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord.

15. Zoals hiervoor onder 13 is overwogen wordt er geen verschil gemaakt tussen de termen 'moedwillig' en 'opzettelijk'. Van moedwillig gepleegde inbreuk is derhalve sprake wanneer deze inbreuk opzettelijk is gepleegd. Van opzettelijke of moedwillige inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan.

Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Daarbij geldt eveneens dat de merkhouder met alle middelen van recht met inbegrip van vermoedens kan bewijzen dat degene die de inbreuk heeft gepleegd dit ook bewust heeft gedaan. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar b) de stelling dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder c) de stelling dat ook de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is.

16. In het voorgaande ligt besloten dat degene die beroeps- of bedrijfsmatig een teken gebruikt (en daarom geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister), en die in de inbreukprocedure slechts een verweer voert dat in redelijkheid als bij voorbaat kansloos moet worden aangemerkt, geacht wordt zich ten tijde van zijn handelen bewust te zijn geweest van het inbreukmakende karakter daarvan, zodat sprake is van gebruik te kwader trouw als bedoeld in artikel 13 A, lid 5, BMW."

Gelet op het groot onderscheidend vermogen van het door geïntimeerde ingeroepen Gemeenschapsmerk door de bekendheid die het bij het publiek geniet, en het flagrante karakter van de in hoofde van appellanten weerhouden inbreuk, is het voldoende aannemelijk dat appellanten zich ten tijde van hun handelen bewust waren van het inbreukmakend karakter daarvan en dat zij zodoende te kwader trouw gehandeld hebben.

De gelijkenissen tussen het aangevochten teken en het merk zijn zo frappant dat ze immers niet toevallig kunnen zijn maar, integendeel, blijken te geven van de manifeste wil ten onrechte profijt te trekken uit de reputatie van het merk van geïntimeerde.

Dit staat des te meer vast nu de door appellanten verdeelde tassen bovendien van hetzelfde type zijn als de tassen van geïntimeerde en omdat ze originele elementen van die tassen (zoals het aangehechte aapje en de zeer specifieke ritssluiting) hebben overgenomen.

Geïntimeerde kan zich zodoende nuttig beroepen op artikel 2.21.4. BVIE.

42. Wat de af te dragen winst betreft, heeft het Benelux Gerechtshof in een arrest van 24 oktober 2005 (Ben. Ger., 24 oktober 2005, 2004/5, Delhaize v. Dior, punten 11 tot en met 13, www.curia.europa.eu) gesteld dat onder winst de nettowinst moet worden verstaan *"die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs maar ook bepaalde belastingen en kosten van de verkoopprijs af te trekken."*

In datzelfde arrest Delhaize v. Dior arrest heeft het Benelux Gerechtshof ook verduidelijkt welke belastingen en kosten in rekening mochten worden gebracht:

"11. Bij de beantwoording van de vraag welke belastingen en kosten voor aftrek in aanmerking komen is van belang hetgeen met het voorschrift van art. 13.A.5 van de Eenvormige Wet is beoogd. Daarbij gaat het om de gedachte dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuw merkinbreuk te plegen."

12. Daarom komen uitsluitend belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de desbetreffende waren voor aftrek in aanmerking.

13. Immers, zouden van de winst ook andere kosten zoals de algemene kosten, die de gehele onderneming betreffen, worden afgetrokken dan zou deze onderneming voordeel trekken van het onrechtmatige gebruik en zou de verrijking die het gevolg is van de schending van de rechten van de merkhouders niet ongedaan worden gemaakt, hetgeen tegen de bedoeling van deze wetsbepaling indruist."

Wat de bepaling van de nettowinst betreft, heeft de eerste rechter terecht een gerechtsdeskundige aangesteld, met de in het betreden vonnis geformuleerde opdracht.

De zaak wordt krachtens artikel 1068, alinea 2 Ger.W. terug naar de eerste rechter verzonden wat de begroting betreft van de nettowinst die appellanten behaalden en die aan geïntimeerde dient afgedragen te worden.

De vordering van geïntimeerde gesteund op artikel 2.22.1 BVIE

De eerste rechter heeft overeenkomstig artikel 2.22.1 BVIE terecht de vernietiging gelast van de inbreukmakende goederen op kosten van de inbreukmaker, zijnde appellanten.

De gevorderde rechtsplegingsvergoeding

43. Aangezien het hof de zaak naar de eerste rechter verzendt wat de begroting van de nettowinst betreft, wordt de beslissing aangaande de

kosten van de procedure voor de eerste rechter (met inbegrip van deze van het beslag inzake namaak) aan deze laatste overgelaten.

Wat de kosten van de beroepsprocedure betreft, stelt het hof vast dat beide partijen de rechtsplegingsvergoeding die zij vorderen, begroten op 10.000 euro.

Aangezien het hoger beroep van appellanten ongegrond is, kan enkel geïntimeerde aanspraak maken op een rechtsplegingsvergoeding.

De rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld op het door geïntimeerde gevorderde bedrag dat thans, na indexatie, 11.000 euro bedraagt.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

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

Verklaart het hoger beroep van appellanten ontvankelijk doch ongegrond;

Bevestigt het bestreden vonnis met dien verstande dat in het dispositief van het bestreden vonnis het bedrag van 640.440 euro dient gelezen te worden als 604.440 euro;

Verzendt de zaak bij toepassing van artikel 1068 § 2 Ger.W. terug naar de eerste rechter wat de begroting van de door appellanten af te dragen nettowinst betreft en wat de beslissing en begroting van de kosten van de procedure voor de eerste rechter aangaat;

Veroordeelt appellanten in de kosten van de beroepsprocedure, vastgesteld in hoofde van appellanten op 186 euro (verzoekschrift hoger beroep) en in hoofde van geïntimeerde op 11.000 euro (geïndexeerde rechtsplegingsvergoeding).

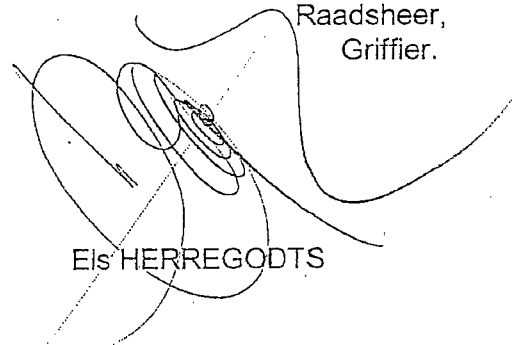
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke **achtste kamer** van het hof van beroep te Brussel, op **12.6.2012** waar aanwezig waren en zitting hielden :

B. LYBEER,
C. VAN SANTVLIET,
E. HERREGODTS,
K. BATSELIER,

Raadsheer dd. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



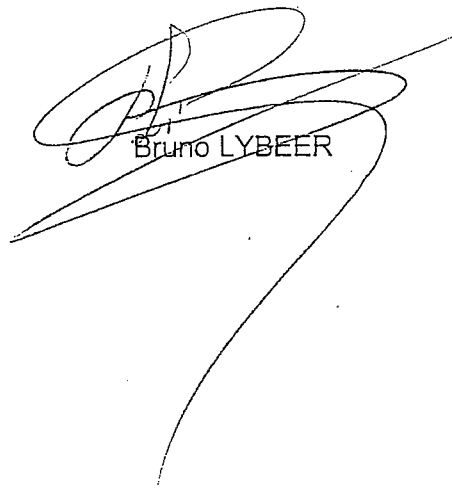
Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER