

Aangeboden op

Niet te registreren,
de e.a. Ontvanger

Afgeleverd aan	Afgeleverd aan
Referentie bestelling CD nummer RD nummer bedrag: EUR datum:	Referentie bestelling CD nummer RD nummer bedrag: EUR datum:

V O N N I S gewezen en uitgesproken in het gerechtshof te Antwerpen, op **veertien februari tweeduizend veertien** in openbare zitting van de **twee BI kamer** van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, al waar zetelden:

Dhr. H. Smeyers, rechter,
Mevr. M. Schoeters, griffier.

In zake: A.R.Nr. 02/7600/A

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS nv,

vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 5656 AE Eindhoven (Nederland), High Tech Campus 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder het nummer 17.001.910,

eiseres op hoofdeis, verweerster op tegeneis, verder "eiseres" genoemd
- vertegenwoordigd door meester C. De Meyere en meester C. Gommers, advocaten, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Nervierslaan 9 - 31,

t e g e n:

1. LUCHENG MEIJING INDUSTRIAL COMPANY LTD,

vennootschap naar Chinees recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Wenzhou (China), Liming Industrial Area 67, Wenzhou City,

eerste verweerster op hoofdeis, verweerster op tusseneisen, verder "eerste verweerster" genoemd
- die niet verschenen is, noch iemand voor haar,

149

2. FAR EAST SOURCING LTD,

vennootschap naar het recht van Hong Kong, met vennootschapszetel gevestigd te Kowloon (Hong Kong), Flat A, Far East Mansion, 5-6 Middle Road, Tsimshatsui,

- woonstkiezende bij meester A. Kegels, Mechelsesteenweg 196, 2018 Antwerpen -

tweede verweerster op hoofdeis, eiseres op tegeneis, eerste eiseres op tusseneis, verder "tweede verweerster" genoemd

- vertegenwoordigd door meester A. Kegels, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196,

3. RÖHLIG HONG KONG LTD

de vennootschap naar het recht van Hong Kong, met maatschappelijke zetel gevestigd te

Hoi Yuen Road 48, Kwun Tong – Kowloon, Westley Square, 11/F, Hong Kong, China,

derde verweerster op hoofdeis, tweede eiseres op tusseneis, verder "derde verweerster" genoemd

- die niet verschenen is, noch iemand voor haar,

4. RÖHLIG BELGIUM nv,

met maatschappelijke zetel gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 105, KBO nr 0404.516.823,

vierde verweerster op hoofdeis, derde eiseres op tusseneis, verder "vierde verweerster" genoemd

- die niet verschenen is, noch iemand voor haar.

1. de procedure:

De rechtbank heeft onder meer kennis genomen van:

- de inleidende dagvaarding dd. 11 december 2002,
- de beschikking conform artikel 747 §2 Ger. Wb. dd. 19 maart 2008,
- het tussenvonnissen dd. 29 april 2009,
- het tussenvonnissen dd. 4 november 2009, waarbij een prejudiciële vraag werd gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie,
- het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie dd. 1 december 2011,
- de beschikking conform artikel 747 §2 Ger. Wb. dd. 9 november 2012,
- de conclusies en de stukken.

Eiseres en tweede verweerster werden gehoord op de zitting van 24 januari 2014.

Voor eerste, derde en vierde verweerster is niemand verschenen. Ten aanzien van hen werd de toepassing van artikel 747 §2, zesde lid Ger. Wb. gevraagd.

De zaak was aanvankelijk vastgesteld op de zitting van 26 april 2013 ingevolge de beschikking conform artikel 747 §2 Ger. Wb. dd. 9 november 2012. Op die datum werd ze uitgesteld naar de zitting van 24 januari 2014 met het oog op een geldige oproeping van eerste en derde verweerster.

Aan eerste en derde verweerster, respectievelijk gevestigd in China en Hongkong, werd een gerechtsbrief/kennisgeving van de rechtsdag in toepassing van artikel 803 Ger. Wb betekend door een gerechtsdeurwaarder via de betrokken centrale autoriteiten conform het Verdrag van Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken.

Aan tweede verweerster werd een gerechtsbrief/kennisgeving van de rechtsdag in toepassing van artikel 803 Ger. Wb. verzonden door de griffie. Namens tweede verweerster werd getekend voor ontvangst.

Er werd in voormelde gerechtsbrieven/kennisgevingen geen melding gemaakt van artikel 747 §2 Ger. Wb., zodat ten aanzien van eerste, derde en vierde verweersters slechts een vonnis bij verstek kan worden gewezen.

2. situering van het geschil:

Eiseres maakt deel uit van de Philips- groep en is onder meer actief in de ontwikkeling en de commercialisering van scheerapparaten.

Zij beschikt over verschillende intellectuele eigendomsrechten.

Zij is onder meer houdster van de internationale modelinschrijvingen voor elektrische scheerapparaten, zoals die bij de Wereld Organisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) werden geregistreerd onder de nummers DM-034.562 op 9 juni 1995 en DM- 045.971 op 29 juli 1998, onder meer ook voor de Benelux.

Tevens beroept zij zich op de auteursrechten op het uiterlijk van deze scheerapparaten.

De Antwerpse opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen heeft op 7 november 2002 een lading verdachte scheerapparaten tegengehouden, waarvan vermoed werd dat ze inbreuk maakten op de intellectuele rechten van eiseres, en de vrijgave ten voorlopige titel opgeschort overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 3295/94.

De goederen kwamen vanuit Shanghai, China. De lading betrof in totaal 120 kartons, waarbij elk karton een 60-tal scheerapparaten bevatte.

Eiseres heeft op 12 november 2002 een algemeen verzoek tot optreden aan de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel gericht. Dit verzoek werd op 13 november 2002 ingewilligd en kreeg het referentienummer DRD 220.739 (D.I. 593.80) toebedeeld.

Zij vernam van de douane dat volgende partijen waren betrokken bij de productie/verhandeling van de betreffende scheerapparaten:

- Lucheng Meijing Industrial Company LTD, eerste verweerster, Chinees producent van de scheerapparaten,
- Far East Sourcing LTD, tweede verweerster, gevestigd te Hong Kong, verscheper van de goederen,
- Röhlig Hong Kong LTD, derde verweerster, expediteur van de goederen in Hong Kong, handelend in opdracht van de aangever of de bestemming van de goederen,
- nv Röhlig Belgium, vierde verweerster, expediteur van de goederen in België, handelend in opdracht van de aangever of de bestemming van de goederen.

Zij ontving van de douane tevens een foto van het scheerapparaat, de "Golden Shaver".

Op 9 december 2002 hebben de douaneautoriteiten beslist de goederen tegen te houden overeenkomstig artikel 6, lid 1 van verordening nr. 3295/94.

Eiseres heeft op 11 december 2002 een dagvaarding uitgebracht voor deze rechtbank.

Het wordt niet betwist dat bij aankomst van de goederen een summiere aangifte was gedaan overeenkomstig artikel 49 van het communautair douanewetboek, waardoor de goederen de status van goederen in tijdelijke opslag hebben gekregen.

Er wordt een T1- aangifte voorgelegd van de goederen, uitgaande van nv Röhlig Belgium, opgemaakt te Antwerpen op 29 januari 2003, waarbij werd gevraagd de goederen onder regeling van het douane-entrepot te plaatsen, omdat geen zekerheid over de bestemming van de goederen bestond. Er werd op dit formulier dan ook geen (land van) bestemming vermeld.

De periode van optreden door de douaneautoriteiten werd telkens op verzoek van eiseres verlengd, thans tot 30 september 2014.

Eiseres voerde aanvankelijk aan dat om een inbreuk op haar intellectuele-eigendomsrechten aan te tonen toepassing moest worden gemaakt van de fictie dat goederen zoals die zich in een douane-entrepot op het grondgebied van België bevinden en daar door de Belgische autoriteiten worden vastgehouden, worden geacht in België te zijn vervaardigd (de zogenaamde "vervaardigingsfictie"). Ter onderbouwing van dit argument verwees eiseres naar artikel 6, lid 2, sub b, van verordening nr. 3295/94.

Tweede verweerster voerde aan dat goederen niet kunnen worden vastgehouden en vervolgens gekwalificeerd als goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht wanneer niet is bewezen dat zij in de Unie zullen worden verhandeld.

Daarop heeft deze Rechtbank bij tussenvonnissen van 4 november 2009 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Vormt artikel 6, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 (de oude douaneverordening) een regel van geüniformiseerd gemeenschapsrecht, die zich opdringt aan de rechtbank van de lidstaat die overeenkomstig artikel 7 van de verordening gevat werd door de houder van het recht, en houdt deze regel in dat de rechtbank bij haar beoordeling geen rekening mag houden met het statuut van tijdelijke opslag/het transit-statuuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd werden in diezelfde lidstaat, en vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat moet oordelen of zodanige goederen inbreuk plegen op het intellectuele recht in kwestie?”

Bij arrest van 1 december 2011 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (na samenvoeging met een geding tussen de douaneautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en Nokia Corporation over het binnenvoeren in het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk van goederen waarvan gesteld werd dat zij inbreuk maakten op een merk waarvan Nokia Corporation houder is), als volgt beslist:

“Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenvoeren in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999, en verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, moeten aldus worden uitgelegd dat:

- uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Europese Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, niet als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” in de zin van deze verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht;*
- deze goederen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of*

reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden;

- opdat de voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit op nuttige wijze kan onderzoeken of een dergelijk bewijs bestaat en of er sprake is van de andere bestanddelen van een inbreuk op het aangevoerde intellectuele-eigendomsrecht, de douaneautoriteit waarbij een verzoek om optreden is gedaan, de vrijgave van deze goederen moet opschorten of deze goederen moet vasthouden zodra zij beschikt over aanwijzingen van een vermoeden dat inbreuk is gemaakt, en*
- dergelijke aanwijzingen onder meer kunnen zijn het feit dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling daarvan aangifte moet worden gedaan, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie betreffende de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of nog aan het licht gekomen documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen die het vermoeden kunnen doen ontstaan dat deze goederen mogelijk naar de consumenten in de Europese Unie zullen worden omgeleid.”*

3. de vorderingen:

De aanvankelijke vorderingen van eiseres (behoudens de ondergeschikte vorderingen tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie) werden in het tweede tussenvonnissen als volgt opgesomd :

“- te zeggen voor recht dat verweersters, door het verhandelen van de litigieuze scheer- apparaten, minstens inbreuk plegen op de internationale modelinschrijvingen voor een elektrisch scheerapparaat, zoals die werden geregistreerd onder de nummers DM-034.562 en DM-045.971, alsook op haar exclusieve auteursrechten,

- *verweersters het verbod op te leggen scheerapparaten die inbreuk plegen op onder meer de internationale modelinschrijvingen voor een elektrisch scheerapparaat, zoals die werden geregistreerd onder nummers DM-034.562 en DM-045.971, dan wel op haar exclusieve auteursrechten, op het Belgisch grondgebied uit handen te geven, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per scheerapparaat dat een inbreuk maakt op het rechterlijk verbod,*
- *eerste verweerder te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding, die provisioneel begroot wordt op 540.000 EUR, te vermeerderen met de vergoedende en gerechtelijke intresten; eerste verweerder bovendien te veroordelen tot het betalen van een aanvullend bedrag van 270.000 EUR, te vermeerderen met de vergoedende en gerechtelijke intresten,*
- *haar voorbehoud te verlenen voor het vorderen van een schadevergoeding ten aanzien van tweede, derde en vierde verweerder,*
- *een deskundige aan te stellen, met als opdracht de omzetten en winsten te berekenen die de bij de verhandeling van de litigieuze producten betrokken partijen via de inbreukmakende scheerapparaten hebben gerealiseerd, alsook na te gaan hoeveel inbreukmakende goederen in het verleden reeds via België werden ingevoerd,*
- *verweersters te veroordelen tot het overmaken aan de deskundige van de originelen of de kopieën van alle stukken, plans, documenten, bestellingen, orders, vervoerbewijzen, leveringsdocumenten, facturen, instrumenten of voorwerpen en alle andere informatie en/ of documentatie die betrekking heeft op scheerapparaten die inbreuk plegen op minstens de internationale modelinschrijvingen voor een elektrisch scheerapparaat, zoals die werden geregistreerd onder nummers DM-034.562 en DM-045.971, alsook op haar exclusieve auteursrechten, dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR voor ieder niet ter beschikking gesteld stuk, plan, document, bestelling, order, vervoerbewijs, leveringsdocument, factuur, instrument of voorwerp of enige andere informatie en/ of documentatie,*
- *verweersters te veroordelen tot de vernietiging onder douanetoezicht van de litigieuze scheerapparaten en hen solidair, minstens in solidum te veroordelen tot betaling van de factuur van deze vernietiging, na eenvoudige voorlegging van deze factuur aan verweersters,*
- *verweersters solidair, minstens in solidum, te veroordelen tot de kosten van het geding, onder meer de kosten voor de deskundige, alsook de rechtsplegingsvergoeding,*

- het te wijzen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren,

...

Zij besluit tot de ontvankelijkheid, doch ongegrondheid van de tegenvorderingen van verweersters."

Thans vordert eiseres:

"In hoofdorde:

- De vordering van concludente ontvankelijk en gegrond te verklaren;*
- Te zeggen voor recht dat de litigieuze scheerapparaten bestemd zijn om te worden verhandeld in de EU en inbreuk plegen op de internationale modelinschrijving voor een elektrisch scheerapparaat met nummer DM 034.562;*
- De vernietiging onder douanetoezicht van de litigieuze scheerapparaten te bevelen en verweersters hoofdelijk, minstens in solidum te veroordelen tot de betaling van de factuur van deze vernietiging, na eenvoudige voorlegging van deze factuur aan verweersters;*
- Verweersters solidair, minstens in solidum, te veroordelen tot betaling van een morele schadevergoeding begroot op 75.000 € en voorbehoud te verlenen voor de patrimoniale schade die zou worden toegebracht wanneer de goederen in het verkeer worden gebracht;*

In ondergeschikte orde:

- Verweersters het verbod op te leggen deze inbreuk makende scheerapparaten uit handen te geven, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 € per scheerapparaat die een inbreuk maakt op het rechterlijk verbod;*

In uiterst ondergeschikte orde:

- Verweersters te verplichten, onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 €, tot schriftelijke kennisgeving aan concludente van de voorgenomen vrijgave en de eindbestemming van de litigieuze scheerapparaten, ten minste tien werkdagen voorafgaand aan de effectieve vrijgave door de douane, zodat concludente de mogelijkheid wordt geboden de nodige maatregelen te treffen om haar rechten te vrijwaren;*

In ieder geval:

- *Verweersters solidair, minstens in solidum, te veroordelen tot de kosten van het geding, hier inbegrepen doch niet beperkt tot de kosten voor de deskundige, alsook de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 22.000 €;*
- *Het te wijzen vonnis ten slotte uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht noch kantonnement.”*

Met betrekking tot de tegeneis van tweede verweerster wordt niet langer standpunt ingenomen of een vordering gesteld.

Voor eerste verweerster werden geen conclusies opgesteld.

Tweede verweerster besluit uitdrukkelijk tot de ongegrondheid, minstens tot de onontvankelijkheid van de vorderingen van eiseres.

Zij vordert bij tegeneis:

- eiseres te veroordelen om haar het bedrag van 39.608,88 USD te betalen, om te zetten naar euro volgens de koerswaarde op de dag van beslaglegging op de producten, zijnde 9 december 2002, dus 39.181,104 euro en de zaak betreffende de verdere begroting van de schade naar de rol te versturen,
- eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding (22.000 euro),

Zij vordert ondergeschikt bij tusseneis te zeggen voor recht dat eerste verweerster haar dient te vrijwaren tegen alle vorderingen en aanspraken van eiseres,

De raadsman van tweede verweerster is niet meer gemandateerd door derde en vierde verweerster. In de laatste conclusie, genomen namens derde en vierde verweerster en neergelegd op 25 juni 2007, werd gevorderd “de vorderingen van eiseres ongegrond, minstens onontvankelijk te verklaren”, minstens te zeggen voor recht dat eiseres haar recht heeft verwerkt wat betreft het voorbehoud tot het vorderen van schadevergoeding, te zeggen voor recht dat eerste verweerster hen dient te vrijwaren tegen alle vorderingen en aanspraken van eiseres en eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding (356,98 euro).

4. (verdere) bcoordeling:

4.1. de hoofdeisen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 1 december 2011 (verder "het arrest") de stelling van eiseres ("vervaardigingsfictie") duidelijk afgewezen en onder meer overwogen als volgt:

"67 Anders dan de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), die uitspraak moet doen in het geding tussen Nokia en de Commissioners over hun weigering om goederen vast te houden, moet de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen in de door Philips ingeleide zaak overeenkomstig artikel 6, lid 2, sub b, van verordening nr. 3295/94, thans artikel 10, eerste alinea, van verordening nr. 1383/2003, uitmaken of goederen die door de douaneautoriteiten op grond van dat artikel 6, lid 1, reeds worden vastgehouden, daadwerkelijk inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten waarvan Philips houder is.

68 Anders dan de beslissing die de douaneautoriteiten hebben genomen om de goederen voorlopig vast te houden op grond artikel 6, lid 1, van verordening nr. 3295/94 en artikel 9, lid 1, van verordening nr. 1383/2003, kan de beslissing ten gronde in de zin van artikel 6, lid 2, sub b, van verordening nr. 3295/94 en artikel 10, eerste alinea, van verordening nr. 1383/2003 niet worden genomen op basis van een vermoeden, maar moet zij gebaseerd zijn op een onderzoek van de vraag of is bewezen dat inbreuk is gemaakt op het betrokken recht.

69 Ingeval de rechterlijke of andere instantie die bevoegd is een beslissing ten gronde te nemen, vaststelt dat inbreuk is gemaakt op het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, zijn vernietiging of afstand de enige mogelijke douanebestemmingen voor de betrokken goederen. Dit vloeit voort uit artikel 2 van verordening nr. 3295/94 en artikel 16 van verordening nr. 1383/2003, in samenhang gelezen met artikel 4 van het douanewetboek, daar de artikelen 11 respectievelijk 18 van deze verordeningen bovendien preciseren dat moet worden voorzien in doeltreffende en afschrikkende sancties voor overtredingen van deze verordeningen. Het ligt voor de hand dat de betrokken ondernemingen een dergelijke buitenbezitstelling en dergelijke sancties niet mogen ondergaan louter op grond van een gevaar voor fraude of op basis van een fictie zoals die welke Philips en de Belgische regering voorstaan.

70 Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Tsjechische regering en de Commissie terecht stellen, kan de autoriteit die bevoegd is ten gronde te beslissen, goederen waarvan een douaneautoriteit vermoedt dat zij inbreuk maken op een in de Unie geldend intellectuele-eigendomsrecht maar waarvan na een onderzoek ten gronde niet is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Unie te

worden verhandeld, bijgevolg niet aanmerken als „namaakgoederen” en „door piraterij verkregen goederen” of, meer in het algemeen, als „goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht”.

71 Met betrekking tot de bewijselementen waarover de voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit moet beschikken teneinde vast te stellen dat imitaties of kopieën die in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht zonder aldaar in de vrije handel te worden gebracht, inbreuk kunnen maken op een in de Unie geldend intellectuele-eigendomsrecht, zij opgemerkt dat met name de verkoop van de goederen aan een klant in de Unie, een verkoopaanbieding aan of reclame bij consumenten in de Unie of nog documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen waaruit blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden, dergelijke elementen kunnen vormen.”

Het Hof verklaarde vervolgens voor recht (wat de door deze rechtbank gestelde prejudiciële vraag betreft):

“Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999, en verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, moeten aldus worden uitgelegd dat:

- uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Europese Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, niet als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” in de zin van deze verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht;
- deze goederen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met

name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden."

Eiseres kan zich derhalve niet langer op de aanvankelijk ingeroepen vervaardigingsfictie beroepen en dient vooral een inbreuk op haar rechten te kunnen doen vaststellen, in eerste instantie het bewijs te leveren dat de bewuste scheerapparaten bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld en meer bepaald in die landen van de Europese Unie waar zij houder van auteursrechten is en voor de betrokken modellen bescherming geniet (zie overweging 51 van het arrest; zie ook EIJSVOGELS, F., "Exit vervaardigingsfictie", noot onder het arrest, IER (NL) 2012, afl. 2, 182-185, nr. 12 : *"Aangezien uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen het in het verkeer brengen van niet-communautaire goederen die zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot in een land waar zijn merk is beschermd, en tegen het te koop aanbieden of verkopen van dergelijke goederen indien dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de handel worden gebracht in een lidstaat waar zijn merk is beschermd ..."*

Het is niet betwist dat de door eiseres ingeroepen modelinschrijving voor een elektrisch scheerapparaat met nummer MD 034.562 slechts bescherming biedt in de Benelux, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Moldavië, Roemenië, Slovenië, Servië en Montenegro. In 2002 maakten van deze landen enkel de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Italië deel uit van de Europese Unie. Hongarije en Slovenië werden pas in 2004 lid, Roemenië pas in 2007. De overige landen zijn geen lid van de Europese Unie.

Eiseres erkent dat niet is aangetoond dat de goederen aan een klant in één van de lidstaten van de Unie waar zij bescherming geniet, zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van één van de lidstaten van de Unie waar zij bescherming geniet.

Zij acht het daarentegen wel bewezen dat het voornemen bestond/bestaat om deze goederen naar de consumenten in één van de lidstaten van de Unie om te leiden.

De door haar ingeroepen elementen leveren evenwel niet het sluitend bewijs van dit voornemen, laat staan van het voornemen om de goederen om te leiden naar de consumenten in één van de lidstaten van de Unie waar eiseres bescherming geniet.

De gebruikte zogenaamde eurostekker is een type dat wereldwijd gebruikt wordt voor allerlei kleine elektrische apparaten. Uit het gebruik ervan kan derhalve niets zinnigs worden afgeleid aangaande de voorgenomen bestemming van de goederen, laat staan over de voorgenomen bestemming naar één van de lidstaten waar eiseres bescherming geniet.

De CE-markering op de doos van het scheerapparaat is een keurmerk dat internationaal gezien wordt als een garantie van goede kwaliteit en zegt niets over de voorgenomen bestemming van de goederen. De CE-markering laat weliswaar de verkoop in de ganse Unie toe (dus ook in de lidstaten waar eiseres geen bescherming geniet), doch belet niet de verkoop buiten de Unie.

De gebruikte talen op de verpakking (Engels, Frans, Duits en Spaans) geven evenmin uitsluitstel over de voorgenomen bestemming van de goederen. Deze talen worden niet alleen in de Unie gesproken, maar ook (ver) daarbuiten. Voor zover de Spaanse taal erop zou wijzen dat Spanje een mogelijke bestemming zou zijn, dient te worden vastgesteld dat eiseres zelfs geen bescherming geniet in Spanje.

In een fax van 28 november 2008 verklaarde tweede verweerster: *“I now request you to please release my above cargo with immediate effect, so I can start to offer to sell these goods to one my list of customers in Europe.”* (Vrij vertaald: “Ik verzoek u hierbij de bovenvermelde goederen onmiddellijk vrij te geven zodat ik deze kan beginnen aanbieden aan één van mijn Europese klanten”) (stuk I.11 van eiseres). Deze verklaring, afgelegd net na de inbeslagname van de goederen, laat er volgens eiseres geen twijfel over bestaan dat er naar kopers in de Europese Unie werd gezocht om de scheerapparaten aldaar te leveren. Vooreerst dient opgemerkt dat Europa heel wat meer landen telt dan de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien gaat eiseres eraan voorbij dat zij niet in alle lidstaten van de Europese Unie bescherming geniet en dat aldus de verwijzing naar klanten in Europa geenszins bewijst dat de voorgenomen bestemming van de goederen één van de lidstaten van de Europese Unie zou zijn waar zij bescherming geniet.

De rechtbank heeft in haar eerste tussenvonnis geenszins de verplichting opgelegd aan tweede verweerster de lijst van haar klanten in Europa mee te delen, doch louter de vraag gesteld: “Kan tweede verweerster deze lijst van klanten voorleggen?”. Tweede verweerster heeft daar negatief op geantwoord, daar zij aldus bedrijfsvertrouwelijke informatie zou moeten vrijgeven aan haar

concurrent met betrekking tot haar activiteiten en voormalige en/of huidige klanten. Dit negatief antwoord hoeft dan ook niet als een gebrek aan loyale procesvoering te worden gezien, temeer daar eiseres in het merendeel van de Europese landen geen bescherming geniet en het bovendien mogelijk is dat een koper in een lidstaat waar eiseres bescherming geniet, de bedoeling kan hebben de goederen in de handel te brengen in een lidstaat waar dit niet het geval is of zelfs buiten de Europese Unie of buiten Europa.

Tenslotte verwijst eiseres naar een zogenaamde factuur van tweede verweerster van 3 oktober 2002 (stuk L15 van eiseres), waarop als eindbestemming Antwerpen is vermeld. Tweede verweerster laat terecht gelden dat het hier geen echte factuur betreft, doch wat zij noemt een "inhoudsfactuur", meer bepaald een factuur gericht aan zichzelf louter om aan te geven wat de waarde is van de goederen. Eiseres voert in dat verband geen verweer. De zogenaamde factuur vermeldt inderdaad geen andere partij dan tweede verweerster zelf en is manifest opgemaakt door tweede verweerster zelf. Over de voorgenomen eindbestemming kan uit dit document niets afgeleid worden, nu het niet gericht is aan enige klant van tweede verweerster.

Eiseres faalt dan ook in haar bewijslast en toont geenszins aan dat het voornemen bestond/bestaat om deze goederen naar de consumenten in één van de lidstaten van de Unie waar zij bescherming geniet, om te leiden. In dat geval is de vraag of de goederen werkelijk een inbreuk maken op het uitsluitend recht waarvan eiseres voor het model van scheerapparaat bewert houder te zijn, alsmede op een aantal auteursrechten van eiseres en dus als "namaakgoederen" of "door piraterij verkregen goederen" moeten worden aangemerkt, voorbarig en dient ze niet door de rechtbank te worden beoordeeld.

Op de vorderingen van eiseres, in hoofddorde gesteld, kan dan ook niet worden ingegaan.

Eiseres vraagt in ondergeschikte orde verweersters het verbod op te leggen de inbreuk makende scheerapparaten uit handen te geven, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per scheerapparaat die een inbreuk maakt op het rechterlijk verbod.

Zij motiveert enkel het gevraagde verbod tot uit handen geven en dit tot wanneer de eindbestemming door tweede verweerster met deugdelijke en sluitende bewijselementen wordt vrijgegeven. In de gegeven omstandigheden zou het volgens eiseres zonder de medewerking van tweede verweerster voor haar absoluut onmogelijk zijn om de exacte eindbestemming van de goederen te

achterhalen en te bewijzen. Zij gaat er echter aan voorbij dat de goederen ook na het tussen te komen vonnis (of arrest) onder douanetoezicht blijven en dat de douaneautoriteiten opnieuw zullen kunnen optreden, indien nieuwe elementen (zoals het mededelen van de eindbestemming) daartoe aanleiding zouden geven (zie de overwegingen 73 en 74 van het arrest).

Overigens betwist eiseres niet dat de bewuste scheerapparaten intussen waardeloos en onverkoopbaar zijn geworden (zie ook verder), zodat bezwaarlijk kan aangenomen worden dat ze nog enig belang heeft bij het gevraagde verbod.

Het gevraagde verbod kan dan ook niet worden toegestaan.

Om dezelfde redenen kan *mutatis mutandis* evenmin worden ingegaan op de vordering van eiseres, in uiterst ondergeschikte orde gesteld, meer bepaald om verweersters te verplichten, onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro, tot schriftelijke kennisgeving aan haar van de voorgenomen vrijgave en de eindbestemming van de litigieuze scheerapparaten, ten minste tien werkdagen voorafgaand aan de effectieve vrijgave door de douane, zodat haar de mogelijkheid wordt geboden de nodige maatregelen te treffen om haar rechten te vrijwaren.

4.2. de tusseneisen

Er is geen aanleiding om in te gaan op de tusseneisen van tweede, derde en vierde verweersters tot vrijwaring opzichtsens eerste verweerder, nu de hoofdeisen worden afgewezen.

4.3. de tegeneis van tweede verweerder

Deze strekt ertoe eiseres te veroordelen om haar het bedrag van 39.608,88 USD te betalen, om te zetten naar euro volgens de koerswaarde op de dag van beslaglegging op de producten, zijnde 9 december 2002, dus 39.181,104 euro en de zaak betreffende de verdere begroting van de schade naar de rol te versturen.

Verweerder motiveert haar vordering als volgt:

"47. De Piraterijverordening laat toe dat de douaneautoriteiten goederen tegenhouden op voorwaarde dat er is voldaan aan 2 cumulatieve vereisten:

(a) De goederen moeten zich bevinden in een situatie als omschreven in art. 1, lid 1, a

(b) De goederen moeten inbreuk plegen op een intellectueel eigendomsrecht. Aanvankelijk is het vereist dat de goederen vermoed worden inbreuk te plegen op bepaalde modelrechten, nadien moet bevestigd worden door de nationale rechter dat de goederen inderdaad inbreuk plegen op de desbetreffende modelrechten.

De litigieuze scheerapparaten werden tegengehouden terwijl er slechts aan 1 van de 2 voorwaarden was voldaan:

(a) De goederen bevonden zich weliswaar in een situatie als omschreven in art. 1, lid 1, a. Meer in het bijzonder bevonden zij zich onder douanetoezicht in de zin van art. 37 Vo 2913/92 aangezien zij het voorwerp waren van een summiere aangifte.

(b) Maar de goederen pleegden geen inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht volgens het nationale recht, meer zelfs er was niet eens een vermoeden hiervan.

48. In de conclusies en tijdens de pleidooien is immers duidelijk gebleken dat KPE geen enkele aanwijzing had dat de scheerapparaten inbreuk pleegden of zouden plegen op haar modelrechten volgens het nationale recht.

Integendeel, op dat ogenblik bevonden de goederen zich nog in tijdelijke opslag. Dit betekent concreet dat de goederen nog geen definitieve douanebestemming hadden was én dat de goederen in afwachting hiervan onder voortdurend douanetoezicht zouden blijven in afwachting daarvan.

Ondanks het feit dat KPE geen enkele aanwijzing had met betrekking tot de bestemming van de goederen, heeft zij niettemin opgedragen aan de douane om deze goederen tegen te houden.

Aangezien er niet was voldaan aan de twee bovenstaande cumulatieve voorwaarden was het ongeoorloofd om de goederen tegen te houden. De verantwoordelijkheid voor dit onrechtmatige tegenhouden van de scheerapparaten berust niet bij de douaneautoriteiten maar wel bij KPE. Immers, onder de Piraterijverordening berust de finale beslissingsmacht om de goederen tegen te houden niet bij de douane maar enkel bij de modelhouder. De douane kan immers niet optreden zonder de instructies van de modelhouder (zie art. 3-4):

Art. 3.6 Piraterijverordening: "Wanneer het verzoek van de houder van het recht ingewilligd is...kunnen de lidstaten eisen dan de houder van het recht een zekerheid stelt, die bestemd is om:

-zijn eventuele aansprakelijkheid te dekken jegens betrokkenen bij een in artikel 1, lid 1, onder a) bedoeld optreden ...indien naderhand mocht worden vastgesteld dat de betrokken goederen geen goederen zijn als bedoeld in art. 1, lid 2, punt a) [= inbreukmakende goederen]" (eigen onderlijning)

Ten onrechte pretendeert KPE achteraf dat zij wel verplicht was om de douane op te dragen om de goederen tegen te houden.

Art. 4 en 7 van de Piraterijverordening wekken inderdaad de indruk dat de douane de goederen moet vrijgeven indien de modelhouder niet reageert binnen een specifieke termijn. Maar schijn bedriegt:

(a) Na afloop van deze termijn, zouden de goederen slechts zijn vrijgegeven nadat zij douanerechtelijk volledig zouden zijn ingeklaard. De Piraterijverordening doet immers geen afbreuk aan de het communautair Douanewetboek:

Zie bijvoorbeeld art. 7 Piraterijverordening: "Indien het in artikel 6 lid 1 bedoelde douanekantoor tien werkdagen na de kennisgeving van de opschorting van de vrijgave of de tegenhouding niet van de inschakeling van de autoriteit die...bevoegd is ten principale te beschikken, in kennis is gesteld, noch bericht heeft ontvangen dat de hiertoe bevoegde autoriteit conservatoire maatregelen heeft genomen, worden de goederen, indien alle douaneformaliteiten zijn vervuld en de tegenhouding is opgeheven, vrijgegeven. (eigen onderlijning)

Concreet zouden de goederen niet zijn verdwenen met de noorderzon maar ze zouden onder douanerechtelijk toezicht zijn gebleven totdat ze een definitieve douanebestemming zouden hebben gekregen. Ook nadat zij onder transit waren geplaatst, zouden zij onder douanetoezicht zijn gebleven totdat zij zouden worden ontheven van hun transitstatuut.

(b) KPE hoefde niet te reageren op het eerste douaneoptreden, maar zij kon te allen tijde op grond van art. 3 Piraterijverordening op eigen initiatief een verzoek tot douaneoptreden indienen eens zij over voldoende indicaties zou kunnen beschikken dat de desbetreffende goederen per impossibile inbreuk zouden plegen op haar modelrechten:

"In elke lidstaat kan de houder van het recht de onder de douaneautoriteit ressorterende dienst schriftelijke verzoeken ervoor te zorgen dat de douaneautoriteiten optreden wanneer de goederen in een situatie als bedoeld in art. 1 lid 1 onder a) verkeren."

49. Zowel het TRIPS – verdrag als de Piraterijverordening hebben tot doel om piraterij te bestrijden zonder afbreuk te doen aan het legitieme handelsverkeer:

“Members shall insure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse” (Art. 41 TRIPS, eigen onderlijning)

Vrij vertaald: “De lidstaten dienen te garanderen dat de handhaving procedures zoals gespecificeerd in dit deel, voorhanden zijn in hun nationale recht, zodat er efficiënt kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten waarop dit Verdrag betrekking heeft, inclusief spoedmaatregelen om inbreuken te voorkomen en afschrikwekkende rechtsmiddelen. Deze procedures zullen zo worden toegepast dat belemmeringen van het legitieme handelsverkeer en misbruiken worden vermeden.”

“Dat het op de markt brengen van dergelijke goederen zoveel mogelijk dient te worden verhinderd en dat daartoe maatregelen dienen te worden genomen waarmee deze onwettige activiteit doeltreffend kan worden bestreden zonder dat evenwel de vrijheid van de rechtmatige handel wordt beknut.” (Overwegingen - Piraterijverordening 3295/94, eigen onderlijning)

Toegepast op het huidige geding hebben het TRIPS – verdrag en de Piraterijverordening tot doel om de verhandeling van gekopieerde scheerapparaten te bestrijden in de lidstaten waarin de modellen van PHILIPS worden beschermd. Zij kunnen echter geen afbreuk doen aan de verhandeling van al of niet identieke scheerapparaten in de staten waarin de modellen van PHILIPS niet worden beschermd.

50. De acties van KPE t.a.v. conluante respecteren het evenwicht tussen piraterij en legitiem handelsverkeer niet. Zij heeft immers tot gevolg dat de scheerapparaten uit de handel worden genomen, ongeacht of zij bestemd zijn voor lidstaten waarin PHILIPS modellen worden beschermd of voor lidstaten waarin PHILIPS modellen niet worden beschermd

Op deze wijze misbruikt PHILIPS de Piraterijverordening om een exclusieve markt te creëren waarin er geen ruimte meer is voor concurrerende goederen.

De praktijken van PKE staan bijgevolg diametraal tegenover de initiële doelstelling van de Europese wetgever, zijnde een evenwicht te bewaren tussen het legitieme handelsverkeer en de illegale handel in piraterijgoederen:

"Both the national judges and the customs authorities have the important role to prevent holders of intellectual property rights from abusing the far-reaching tools that have been provided to them." (Van der Wal, G. en Van Schaik, F., "The combat against counterfeiting and piracy in the European Union")

Vrij vertaald: "Zowel de nationale rechters als de douaneautoriteiten hebben de belangrijke taak om te verhinderen dat de houders van intellectuele rechten misbruik maken van de verregaande instrumenten die hen ter beschikking werden gesteld."

51. Dat KPE dan ook een fout beging en gehouden is de daaruit voortvloeiende schade van conluante te betalen ten bedrage van de waarde van de goederen 39.181,104 € meer 1€ provisioneel voor de overige schade."

Eiseres voert met betrekking dat deze tegenvordering en de aangehaalde argumentatie niet het minste verweer.

De fout van eiseres dient, gezien de afwijzing van haar vorderingen in hoofddorde, als bewezen te worden beschouwd.

Volgens tweede verweerster zijn de bewuste scheerapparaten intussen waardeloos geworden en onverkoopbaar. Dit wordt door eiseres niet betwist, zodat moet aangenomen worden dat tweede verweerster door voormelde fout schade heeft geleden.

Tweede verweerster begroot deze schade op de waarde van de goederen en steunt zich daarvoor op het document dat zij zelf heeft opgesteld (de zogenaamde "inhoudsfactuur").

Dit document vermeldt evenwel zowel hairclippers (die vrijwel onmiddellijk zijn vrijgegeven) als scheerapparaten. De totale prijs van de scheerapparaten bedraagt slechts 20.016 USD, hetzij 54,50 % van de totale vracht. De vordering kan derhalve slechts worden toegekend ten belope van dit percentage, hetzij 21.353,70 euro.

Tweede verweerster vraagt de zaak betreffende de verdere begroting van de schade naar de rol te versturen, doch geeft niet de minste aanwijzing waaruit die verdere schade zou kunnen bestaan, laat staan een reden waarom deze schade niet reeds had kunnen worden begroot. Op dit verzoek kan derhalve niet worden ingegaan.

4.4. de kosten van het geding

De kosten van het geding dienen ten laste te worden gelegd van de in het ongelijk gestelde partij, *in casu* eiseres, zowel wat de hoofdvorderingen als wat de tegenvordering betreft.

Eiseres en tweede verweerster zijn het erover eens dat de rechtplegingsvergoeding wat hun onderling geschil betreft, wegens de complexiteit van de zaak dient te worden begroot op het bedrag van 22.000 euro. Derde en vierde verweersters hebben de kosten van het geding in hunnen hoofde (gezamenlijk) begroot op een rechtplegingsvergoeding van 365,98 euro. Aan hen kan maximaal dit bedrag worden toegekend.

De kosten van eerste verweerster worden niet vereffend bij gebrek aan begroting.

4.5. de uitvoerbaarheid bij voorraad

Er worden geen redenen aangereikt om af te wijken van de gebruikelijke regeling vervat in artikel 1397 Ger. Wb.. Het verzoek om de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, wordt dan ook afgewezen.

OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK,

Stelt vast dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nagelcefd.

Rechtdoende op tegenspraak opzichtens eiseres en tweede verweerster en bij verstek opzichtens eerste, derde en vierde verweerster.

Alle verdere en strijdige middelen verwerpend.

Verklaart de hoofdvorderingen toelaatbaar, doch wijst ze af als ongegrond.

Verklaart de tegenvordering van tweede verweerster toelaatbaar en gegrond in de volgende mate:

