

NIET ONDEPTELIJKE AFSCHIFT - art.  
782 G.W. - Verklaring van expediteursrecht  
art. 266, 2° - Wetboek registratierechten,

53313

---

**NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL  
BRUSSEL**

**Vordering tot staken- zaal E-**

---

A.R.: A/2013/09073

IN DE ZAAK VAN:

De vennootschap naar Brits recht **DKH RETAIL LTD**, met maatschappelijke zetel te Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL519NW, Verenigd Koninkrijk;

EISENDE PARTIJ

Vertegenwoordigd door Mters. Olivier VRINS en Sarah VAN NEVEL, advocaten met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414;

TEGEN:

1. De vennootschap **ANEX CUSTOMS BVBA**, met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Hoogeind 130 en met ondernemingsnummer 0449.131.477;

EERSTE VERWEERSTER

2. De vennootschap **ANEX FORWARDING AND SHIPPING BVBA**, met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Hoogeind 130 en met ondernemingsnummer 0878.143.869;

TWEEDE VERWEERSTER

3. De vennootschap naar Brits recht **BEST 4 PRICE LTD**, met maatschappelijke zetel te Joel Street, Northwood Hills, Argyle House, Middlesex, HA61NW, Verenigd Koninkrijk;

DERDE VERWEERSTER

Allen niet verschijnend,

IN AANWEZIGHEID VAN:

De onderneming naar Engels recht, **CLOCKWORK APPAREL LTD**, met zetel te  
Unit A, Greatham Road, Watford, WD23 2NZ, Verenigd Koninkrijk,

Verzoekster in tussenkomst,

Vertegenwoordigd door Meester Eric De Gryse, advocaat, met kantoor te 1050  
Brussel, Louizalaan 149/20

---

Gelet op de gedinginleidende dagvaarding, betekend op 12 december 2013;

Gelet op de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 inzake het gebruik der  
talen in gerechtszaken, zoals gewijzigd;

Gelet op de beschikking dd. 29 januari 2014 op grond van artikel 747 §2  
Ger. W.;

Gelet op het verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst en conclusie, neergelegd  
op de griffie van deze rechtbank op 1 oktober 2014;

Voor verwerende partijen werden geen conclusies neergelegd;

Zij verschijnen niet op de openbare terechtzitting van 1 oktober 2014 noch  
iemand voor hen;

Eisende partij vordert vonnis, dat in ieder geval op tegenspraak gewezen is,  
overeenkomstig de bepalingen van artikel 747 §2 Ger. W.

Gelet op de door eiseres en de vrijwillig tussenkomende partij neergelegde  
stukken;

Gelet op de door eiseres neergelegde conclusie en gehoord de advocaten van  
eisende en vrijwillig tussenkomende partij in hun mondelinge uiteenzettingen

ter openbare terechtzitting van 1/10/2014 waarop de zaak in beraad werd genomen;

De conclusie en het verzoek in vrijwillige tussenkomst en conclusie werden ook digitaal aan de rechtbank meegedeeld;

Na beraad wordt volgend vonnis uitgesproken:

### DE VORDERING

De vordering vanwege eisende partij strekt ertoe:

vast te stellen dat de goederen die het voorwerp uitmaken van het douanebeslag in de dossiers 13/180/8087 en 13/180/8092 van het douanekantoor te Antwerpen (“de Litigieuze Goederen”) voorzien zijn van tekens die inbreuk maken in België dan wel dreigen inbreuk te maken in België, minstens de Europese Unie, op de Gemeenschapsmerken met nummers 003528403, 0899643, 008670051 en/of 010234301 overeenkomstig artikel 9, lid 1, *a* van Verordening (EG) nr. 207/2009 betreffende het Gemeenschapsmerk;

vast te stellen dat ANEX CUSTOMS BVBA en ANEX FORWARDING AND SHIPPING BVBA diensten als tussenpersoon hebben geleverd, minstens dreigen te leveren, die door BEST 4 PRICE LTD. dan wel door enige derden, werden (of zouden worden) gebruikt om inbreuk te maken op de merkenrechten van DKH RETAIL LTD.;

ANEX CUSTOMS BVBA en ANEX FORWARDING AND SHIPPING BVBA te veroordelen tot de staking van enige diensten als tussenpersoon die door BEST 4 PRICE LTD. dan wel enige derden, zouden gebruikt worden om inbreuk te maken op de merkenrechten van DKH RETAIL LTD., onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 (duizend) EUR per handeling of per dag dat de praktijk voortduurt na de betekening van het tussen te komen vonnis;

BEST 4 PRICE LTD. te veroordelen tot de staking van enige handelingen die een inbreuk zouden uitmaken op de merkenrechten van DKH RETAIL LTD. op straffe van een dwangsom van 5.000 (vijfduizend) EUR per individuele daad die een invoer, aanbod of verkoop uitmaakt van een kledingstuk en van 2.500 (tweeduizend vijfhonderd) EUR per dag dat de vastgestelde inbreuken voortduren na de betekening van het tussen te komen vonnis;

BEST 4 PRICE LTD., ANEX CUSTOMS BVBA en ANEX FORWARDING AND SHIPPING BVBA het verbod op te leggen de Litigieuze Goederen uit handen te geven, onder verbeurte van een dwangsom van 500 (vijfhonderd) EUR per kledingstuk dat in strijd met het bevel zou worden verhandeld en/of uit handen zou worden gegeven;

de vernietiging te bevelen van de Litigieuze Goederen binnen de dertig dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis en BEST 4 PRICE LTD., ANEX CUSTOMS BVBA en ANEX FORWARDING AND SHIPPING BVBA *in solidum* te veroordelen tot de kosten van deze vernietiging;

BEST 4 PRICE LTD., ANEX CUSTOMS en ANEX FORWARDING AND SHIPPING *in solidum* te veroordelen tot het betalen van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op een bedrag van 5.000 (vijfduizend) EUR alsmede de dagvaardingskosten (inclusief registratierechten, rolrechten en portkosten) thans begroot op een totaalbedrag van 945,45 EUR en de expertisekosten, thans begroot op 4.410 (vierduizend vierhonderd en tien) EUR, te vermeerderen met de vergoedende interesten vanaf de datum van betaling door DKH RETAIL LTD. tot de datum van het tussen te komen vonnis, en met de gerechtelijke interesten vanaf de datum van het tussen te komen vonnis;

akte te verlenen aan DKH RETAIL LTD. dat zij zich het recht voorbehoudt om het tussen te komen vonnis gemeen te laten verklaren aan de instrumenterende douanediens in de persoon van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Minister van Financiën, en/of aan VanGuard Logistics Services Belgium NV, gevestigd te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 8 – Haven 200 en/of aan VLS Belgium NV, gevestigd te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 8 – Haven 200.

De vrijwillig tussenkommende partij vordert in haar verzoekschrift tot vrijwillige tussenkoms en conclusie:

“Best 4 Price te bevelen de goederen op eigen kosten en risico terug te zenden naar de verkopers met bestemming Aventura S.A.C.,

ondergeschikt Clockwork Apparel akte te verlenen van haar verbintenis de goederen op eigen kosten en risico terug te zenden naar Aventura S.A.C.,

In die omstandigheden de vordering van DKH-Retail ongegrond te verklaren, minstens voor zover wordt beoogd:

- BEST 4 Price, Anex Customs bvba en Anex Forwarding and Shipping BVBA het verbod op te leggen de litigieuze goederen uit handen te geven, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per kledingstuk dat in strijd met het bevel zou worden verhandeld en/of uit handen zou worden gegeven;

- De vernietiging te bevelen van de litigieuze goederen binnen de dertig dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis.

Appellanten te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, voor de tussenkomende partij begroot op de basisvergoeding (1.320 Euro).”

## BESPREKING

### Feiten

De feiten kunnen worden weergegeven als volgt:

Eisende partij is titularis van onder meer de volgende merken (Kaft I, Stukken 1-4 eiseres):

- het Gemeenschapswoordmerk “SUPERDRY”, ingeschreven op 22 juni 2005 onder het nummer 003528403 voor goederen in klasse 25 (waaronder kledij);
- het Gemeenschapswoordmerk “SUPERDRY”, ingeschreven op 18 augustus 2006 onder het nummer 0899643 voor goederen in klassen 18 en 25 (waaronder kledij);
- het complex Gemeenschapsmerk “SUPERDRY” zoals hieronder weergegeven, ingeschreven op 10 mei 2010 onder het nummer 008670051 voor goederen in klassen 9, 14, 18 en 25 (waaronder kledij):

The logo for SuperDry, featuring the brand name in a stylized, black, cursive script. The 'S' is large and loops around the 'u', and the 'y' has a long, sweeping tail that extends to the left.

- het Gemeenschapswoordmerk “SUPERDRY BLACKLABEL” ingeschreven op 2 februari 2012 onder het nummer 010234301 voor goederen in klassen 16, 18 en 25 (waaronder kledij).

Onder de hierboven vermelde merken commercialiseert DKH RETAIL ondermeer kledij, schoeisel, parfums en accessoires.

DKH RETAIL gebruikt in het kader van haar activiteiten de handelsnamen SuperDry en/of Laundry Athletics. Zij maakt deel uit van een grotere internationale groep geleid door SuperGroup LLC.

Bij de productie van de goederen die zij onder bovenvermelde merken commercialiseert, doet eisende partij beroep op derde partijen waarmee een koop-verkoopovereenkomst wordt afgesloten.

In het bijzonder bevat de “Handleiding voor leveranciers” onder meer een onderdeel getiteld “Terms and Conditions of Purchase” (vrije vertaling: “Aankoopvoorwaarden”) (Kaft II, Stuk 8 eisende partij). Zo bepaalt artikel 8.1 van deze Aankoopvoorwaarden onder meer de kwaliteitsstandaarden die door eisende partij worden vooropgesteld bij de productie van de goederen. In het geval de goederen geproduceerd door de betrokken fabrikant echter gebrekkig zijn en geweigerd worden, dienen deze te worden vernietigd door de fabrikant waarbij laatstgenoemde een vernietigingscertificaat dient over te maken (artikel 8.7 van de Aankoopvoorwaarden). Hetzelfde geldt voor goederen van inferieure kwaliteit of voor de hoeveelheid goederen die werd gefabriceerd boven het aantal dat werd besteld.

Eerste en Tweede Verweersters, zijn beiden vennootschappen die ondernemingen bijstaan in de in- en uitvoer van goederen. Hierbij treedt ANEX CUSTOMS op als douaneagent en zorgt zij voor de vervulling van alle douaneformaliteiten terwijl ANEX FORWARDING SHIPPING instaat voor het transport alsmede de in- en uitvoer van de goederen.

Derde Verweester, is een vennootschap die actief is in de distributie van ondermeer kledij.

Op 14 resp. 27 november 2013 heeft de douane van Antwerpen, overeenkomstig artikel 9 van de Verordening (EG) nr. 1383/2003 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 (“Verordening nr. 1383/2003”), een aanzienlijke hoeveelheid kledingstukken onderschept, wegens het vermoeden dat zij inbreuk maakten op de intellectuele eigendomsrechten van eisende partij.

Het ging meer specifiek om twee aparte containers die door de douane van Antwerpen werden tegengehouden, waarbij in totaal 63.860 T-shirts voorzien van de merken "SUPERDRY" werden aangetroffen.

Een eerste lading met 31.930 T-shirts werd door de douane van Antwerpen tegengehouden op 14 november 2013 en aangetroffen in een container met nummer TRLU5504737.

Volgens de kennisgeving van de douane van Antwerpen waren deze T-shirts afkomstig uit Peru en werden deze verstuurd door de vennootschap Aventura SAC. De litigieuze goederen waren bestemd voor Derde Verweerster. Eerste en Tweede Verweersters traden op als transporteur respectievelijk aangever van de goederen. Deze zaak is door de douane van Antwerpen alsmede door de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen gekend onder het referentienummer 13/180/8087 (Kaft II, Stuk 1).

Een tweede lading met 31.390 T-shirts werd door de douane van Antwerpen tegengehouden op 27 november 2013 en aangetroffen in een container met nummer CMAU5582531.

Deze T-shirts waren eveneens afkomstig uit Peru maar werden door een andere vennootschap verstuurd, met name Anicam Cargo. De litigieuze goederen hadden dezelfde bestemming alsmede dezelfde aangever als bij de eerste container, namelijk Derde respectievelijk Eerste en Tweede Verweerster. Deze zaak is door de douane van Antwerpen alsmede door de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen, gekend onder het referentienummer 13/180/8092 (Kaft II, Stuk 3).

De goederen worden hieronder weergegeven:



Aventura SAC behoorde tot één van de fabrikanten waarmee eisende partij een overeenkomst had afgesloten voor de productie van goederen voorzien van de merken "SUPERDRY" (Kaft II, Stuk 9).

Naar aanleiding van de kennisgeving van de douane van Antwerpen van 14 november 2013, stelt eisende partij te hebben vastgesteld dat Aventura SAC klaarblijkelijk achter haar rug om goederen voorzien van de merken "SUPERDRY" heeft verkocht aan derde partijen. Aangezien eisende partij hiervoor nooit toestemming verleende, vormt dit volgens haar een inbreuk op haar merkenrechten.

Bij beschikking van 6 december 2013 werd door huidige voorzitter de toelating verleend tot het leggen van een beslag inzake namaak bij de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen, bij het douanekantoor van Antwerpen,



bij de vennootschappen ANEX CUSTOMS en ANEX FORWARDING AND SHIPPING en bij het opslagbedrijf VANGUARD LOGISTICS SERVICES.

Er werd overgegaan tot betekening en uitvoering van de vermelde beschikking op 11 december 2013 ten aanzien van de hogervermelde partijen.

Op 21 januari 2014 heeft de door huidige voorzitter aangestelde deskundige, de heer Rogier Goos, zijn verslag ter griffie neergelegd.

De vrijwillig tussenkomende partij is actief in de import- export en behandeling van kleding voor doorverkoop. Zij is de bestemming van de goederen in die zin dat ze de goederen aankocht en verder instaat voor de afhandeling van het transport naar de verkopers( zie verzoekschrift p. 3).

Zij stelt dat het zou handelen om restvoorraden( overstock) die niet door eisende partij werden afgenomen. Het gaat dus om authentieke waren en niet om nagemaakte producten.

Zij stelt dat “ ze het best kunnen teruggezonden worden naar de fabrikant AVENTURA S.A.C. die de goederen heeft verscheept. Zij wil de vernietiging van de waren voorkomen. Zo zou zoveel mogelijk schade worden vermeden en de rechten van derden zouden derwijze gevrijwaard zijn.

De vrijwillig tussenkomende partij verzoekt dat aan Best 4 Price zou worden bevolen de goederen terug te zenden naar de verkopers met bestemming Aventura S.A.C.

### Beoordeling

Eisende partij steunt haar vordering op artikel 9, lid 1 a), GMVo(EG) nr 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk volgens hetwelk de titularis van een merk over het exclusieve recht beschikt om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

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

Het moet gaan om een gebruik van het teken. De term” gebruik” wordt verduidelijkt in artikel 2.20.2 als één van de volgende handelingen:

- a) Het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking
- b) Het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren( of het aanbieden of verrichten van diensten) onder het teken
- c) Het in- en uitvoeren van waren onder het teken
- d) Het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

Het recht van de houder van een Gemeenschapsmerk om zich te verzetten tegen de verhandeling binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") van producten geldt niet enkel ten aanzien van producten waarop zonder toestemming van de merkhouder een teken dat gelijk is of overeenstemt met zijn merk werd aangebracht, maar evenzeer tegen de eerste verhandeling binnen de EER, zonder toestemming, van producten waarop het merk door de merkhouder zelf of met diens toestemming werd aangebracht.

Indien producten waarop het merk door de merkhouder zelf of met diens toestemming werd aangebracht, afkomstig van buiten de EER zonder toestemming van de merkhouder worden ingevoerd in de EER, kan de titularis van het merk hiertegen optreden op grond van artikel 9, lid 1, a, GMVo. Het recht van de merkhouder omvat immers het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die nog niet door de houder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht.<sup>1</sup>

De toestemming van de merkhouder moet betrekking hebben op elk exemplaar van de producten.<sup>2</sup> Het is vaste rechtspraak dat het aan degene is die de goederen invoert om aan te tonen dat de merkhouder heeft ingestemd met het in de handel brengen van de litigieuze goederen binnen de EER.<sup>3</sup>

Toepassing op de voorliggende zaak:

De litigieuze tekens werden aangetroffen op kledingsstukken. Zodoende worden deze gebruikt ter onderscheiding van waren, in de zin van artikel 9, lid 1, GMVo.

De waren waarvoor de litigieuze tekens worden gebruikt zijn identiek aan deze waarvoor de door eisende partij ingeroepen merken werden ingeschreven.

Uit het neergelegde deskundigenverslag blijkt duidelijk dat de tekens op de producten identiek zijn aan de merken waarvan eisende partij titularis is in de EER. (zie deskundigenverslag van dhr Goos p. 6 en 7)

---

<sup>1</sup> HvJEU 30 november 2004, *Peak Holding*, C-16/03, *Jur.* 2004, p. I-2493, punt 36; HvJEU 20 november 2001, *Zino Davidoff*, C-414/99 tot 416/99, *Jur.* 2001, p. I-8691, punt 33; HvJEU 1 juli 1999, *Sebago*, C-173/98, *Jur.*, p. I-4103, punt 21; HvJEU 16 juli 1998, *Silhouette*, C-355/96, *Jur.* 1998, I-4799. Voor een toepassingsgeval in België, zie bv. Antwerpen 5 maart 2001, *IRDI* 2001, 164 of Brussel 11 mei 2010, *Makro Cash & Carry / Levi's*, A.R. 2008/AR/3238, *onuitg.* (**Kaft IV, Stuk 1**).

<sup>2</sup> HvJEU 1 juli 1999, *Sebago*, C-173/98, *Jur.* 1999, I-4103, punt 22.

<sup>3</sup> Brussel 11 mei 2010, *Makro Cash & Carry / Levi's*, A.R. 2008/AR/3238, *onuitg.* (**Kaft IV, Stuk 1**); zie tevens Vz. Kh. Brussel 22 april 2009, *RAGB* 2009, 1149; Cass. 6 juni 2003, *IRDI* 2003, 305.

Het staat tevens vast dat deze goederen werden verkocht aan derde verweerster, gevestigd binnen de EER.

De merken SUPERDRY werden bijgevolg in het handelsverkeer binnen de EER gebruikt, hetgeen een inbreuk uitmaakt overeenkomstig artikel 9 GMVo.

In het deskundigenverslag van de heer GOOS wordt gesteld:

“Container TRLU5504737 (hier ook ‘container 1’)

(...)

*Uit het dossier blijkt verder dat dit transport met betaling van de EU douanerechten diende te gebeuren:*

- *Bijlage A, pagina 3 en Bijlage B, pagina 5: dringende opdracht vanwege Valeria Borissova van Anex Forwarding and Shipping BVBA aan Olga Chamro van Anex Customs BVBA tot inklaring.*
- *Bijlage A, pagina 54: bevestiging van transportopdracht vanwege Valeria Borissova aan de transportfirma Essers voor het vervoer van producten onder de douaneregeling: “vrije goederen” [d.i. goederen ingeklaard voor het vrije verkeer binnen de Europese Unie].*

Container CMAU5582531 (hier ook ‘container 2’)

(...)

*Ook hier kan ervan uitgegaan worden dat een poging werd ondernomen tot inklaren van de goederen. (...) Aangezien de invoerrechten gefactureerd werden aan Best 4 Price Ltd kan er van uitgegaan worden dat deze vennootschap instructies tot inklaren van de goederen heeft gegeven en dat de administratieve verrichtingen daarvoor waren opgestart.”*

[Zie ook de verwijzing naar de facturen voor invoerrechten op blz. 5 van het deskundigenverslag].

Op blz. 8 stelt de deskundige verder: *“Tenslotte wees Mevrouw Hauquier [Douane van Antwerpen] op het feit dat in het dossier een factuur aan Best 4 Price Ltd. aanwezig is wat erop wijst [dat] de producten klaar waren om te worden ingeklaard vermits de douane dient te beschikken over de waarde van de producten aan de hand van een factuur.”*

De litigieuze goederen dreigen bijgevolg om te worden ingeklaard in België alvorens deze zouden worden verscheept naar het Verenigd Koninkrijk (i.e. waar Derde Verweerster gevestigd is).

Eisende partij heeft hiervoor geen toestemming verleend. Zelfs bij ongeoorloofde parallelimport kan de merkhouder, *in casu* eisende partij, zich verzetten tegen de eerste verhandeling van zogenaamde authentieke producten binnen de EER zonder diens toestemming.

Uit al wat voorafgaat kan worden afgeleid dat de door de deskundige beschreven goederen een inbreuk maken op de merkenrechten van eisende partij. Het past dan ook de staking van deze inbreuk te bevelen.

#### Omtrent de gevorderde staking ten aanzien van de tussenpersonen

Artikel 2.22 lid 6 BVIE voorziet dat de rechter tevens “*een bevel kan uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn merkenrecht te maken*” en dit onafgezien van de vraag of deze tussenpersoon zelf inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder. Dit artikel vormt de omzetting van artikel 11, lid 3 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (Handhavingsrichtlijn).

Er kan slechts een stakingsbevel ten aanzien van de tussenpersoon worden uitgesproken als er ook effectief een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gepleegd wordt (ook al gebeurt dit door iemand die geen partij is in de procedure (zie commentaar “de formulering van het stakingsbevel ten aanzien van tussenpersonen: de Philips-vonnissen”, P. CALLENS onder Vz. Kh. Antwerpen, 24 februari 2011, *Jaarboek marktpraktijken* 2011, p. 745 e.v.)).

De wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten heeft door omzetting van artikel 9 en 11 van de Handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, PB L 157 30 april 2004) ervoor gezorgd dat bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten niet enkel een stakingsbevel kan worden opgelegd ten aanzien van de eigenlijke inbreukmaker, maar ook ten aanzien van “*tussenpersonen wier diensten door derden gebruikt worden om inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht te maken*”.

Het betreft zowel verleners van diensten van de informatiemaatschappij als verleners van fysieke diensten, ongeacht de aard hiervan, bijvoorbeeld de vervoerder van namaakproducten of de verhuurder van lokalen waar de namaakproducten worden opgeslagen. Zelfs de leverancier van electriciteit kan desgevallend beschouwd worden als een geviseerde tussenpersoon (“De

handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, B. MICHAUX en E. DE GRUYSE, TBH 2007/7 p. 637 nr 32).

Tussenpersonen kunnen een stakingsbevel opgelegd krijgen, ook al maken zij zelf geen inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht( eigen onderlijning) en zelfs wanneer zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens de inbreuk die door de eigenlijke inbreukmaker wordt gemaakt( eigen onderlijning). Noch de richtlijn nr 2004/48, noch de Belgische wetten van 9 en 10 mei 2007 stellen dat een stakingsbevel tegen de tussenpersoon mag worden toegekend op voorwaarde dat de tussenpersoon zou bijdragen tot of deelnemen aan het plegen van de inbreuk, dan wel de inbreuk zou vergemakkelijken of mogelijk maken.

In hoofde van de tussenpersoon is geen enkel moreel bestanddeel vereist om een stakingsbevel op te lopen. Er dient evenmin enig kwaad opzet aanwezig te zijn. Ook de goede of kwade trouw van de tussenpersoon is irrelevant. Morele bestanddelen spelen immers slechts een rol bij het vaststellen van een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke inbreuk en de gevolgen hiervan( B. MICHAUX en E. DE GRUYSE, “ De handhaving van intellectuele rechten georganiseerd”, T.B.H. 2007, p. 638, Vz. Kh. Antwerpen, 24 februari 2011, jaarboek marktpraktijken 2011, 745 ).

De regelgeving inzake de uitsluiting van aansprakelijkheid van *online*-tussenpersonen voorzien in de Richtlijn nr 2000/31 doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de rechtbank om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaten te eisen dat de dienstverlener en inbreuk beëindigt of voorkomt.(Richtlijn 2000/31, art. 12§3; art. 13 §2; art. 14 §3; overweging 45.)

Uit de feitelijke gegevens alsook uit het verslag naar aanleiding van het beschrijvend beslag van de aangestelde deskundige, blijkt dat eerste en tweede verweersters tussenpersonen zijn, wiens diensten door derden( Best 4 Price) gebruikt werden om inbreuk op de merkenrechten van eisende partij te plegen.

Door het leveren van hun diensten maakten zij het mogelijk dat de inbreukmakende goederen werden ingeklaard en ingevoerd in België en dat zij aldus effectief in het vrije verkeer werden gebracht( t.t.z. dat zij formeel” ingevoerd” werden) binnen de EU om daar uiteindelijk te worden verkocht.

Het past dan ook de staking van deze diensten als tussenpersonen te bevelen. Het stakingsbevel heeft immers tot doel om te verzekeren dat een inbreuk door een derde niet wordt voortgezet of herhaald via de diensten van de tussenpersoon.

#### Omtrent de gevorderde vernietiging

Artikel 102 GMVo bepaalt de sancties in geval van een inbreuk op het gemeenschapsmerk. Dit artikel voorziet dat de rechter voor het opleggen van overige sancties toepassing moet maken van het nationale recht van de lidstaat waar de inbreukmakende handelingen hebben plaatsgevonden, *in casu* België,

zodat het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom( BVIE) van toepassing is.

*Artikel 2.22, lid 1 BVIE bepaalt dat de rechter, op “vordering van de merkhouder de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, kan gelasten alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.”*

Eisende partij stelt in conclusie dat het op de markt brengen van de litigieuze kledingsstukken van aard zijn om haar onherstelbare schade toe te brengen.

De vrijwillig tussenkommende partij stelt dat de ernst van de inbreuk geen vernietiging zou rechtvaardigen.

Zij stelt te goeder trouw te hebben gehandeld.

Zij steunt zich op de douaneverordening die uitdrukkelijk maatregelen uit haar toepassingsgebied sluit die betrekking hebben op parallelhandel van restvoorraden.

Zij stelt voor de goederen terug te laten sturen door Best 4 Price naar de fabrikant. Desnoods zou de vrijwillig tussenkommende partij bereid zijn zich ertoe te verbinden de nodige maatregelen te nemen om de goederen niet in de EER op de markt te brengen en ze op eigen kosten terug te zenden naar de fabrikant.

De vernietiging zou ook disproportioneel zijn.

Indien de goederen zouden worden teruggezonden naar de fabrikant, Aventura S.A.C., zouden ze, aldus de vrijwillig tussenkommende partij, opnieuw bij de fabrikant terecht komen die opnieuw zou kunnen in overleg treden met eisende partij over wat er met de goederen dient te gebeuren.

Eisende partij steunt haar vordering op artikel 9, lid 1 a), GMVo(EG) nr 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

Het zonder toestemming van de merkhouder op de markt brengen binnen de EER van de litigieuze goederen zou, zoals eisende partij dit terecht stelt,

onherstelbare schade toebrengen aan de merkhouder, dit mede gelet op het grote aantal goederen( om en bij de 63.000 stuks).

In de door vrijwillig tussenkomende partij in haar verzoekschrift en tevens conclusie aangehaalde bodemprocedure, werden de goederen( Nike-schoenen) teruggezonden naar de merkgerechtigde zelf, hetgeen in voorliggende zaak geenszins het geval zou zijn( de goederen zouden, volgens het voorstel van de vrijwillig tussenkomende partij, worden teruggezonden naar de fabrikant). Bovendien handelde het in de aangehaalde zaak slechts om een beperkt aantal schoenen( 1700 paar), daar waar het in voorliggende zaak om een groot aantal inbreukmakende goederen handelt( om en bij de 63.000 stuks).

In geval van wederuitvoer is het risico meer dan reëel dat de goederen opnieuw zullen worden verkocht en/of getracht te worden ingevoerd in de EER.

Herhaling van de inbreuk is in de onderliggende zaak niet denkbeeldig.

Bovendien draagt de gevorderde maatregel eveneens bij tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk vermits de goederen niet langer kunnen worden gecommmercialiseerd.

Het past dan ook de vernietiging van de litigieuze kledingsstukken te bevelen van zodra het vonnis definitief is geworden. In geval van hoger beroep tegen dit vonnis vervalt deze maatregel.

#### Met betrekking tot de kosten

Overeenkomstig artikel 1017 Gerechtelijk wetboek verwijst de rechter in zijn eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten.

Eisende partij verzoekt terecht eerste, tweede en derde verweersters in solidum te veroordelen tot de kosten van de vernietiging en tot de kosten van het geding, hierbij inbegrepen de expertisecosten.

De stakingsrechter, die oordeelt ten gronde, heeft weliswaar geen bevoegdheid om kennis te nemen van vorderingen tot schadevergoeding en intresten, doch *in casu* zijn de kosten voor het beslag inzake namaak gelijk aan de uitgaven betreffende onderzoeksmaatregelen in de zin van artikel 1018, 4° Ger.W. en maken zij bijgevolg kosten uit.

Aldus dienen eerste, tweede en derde verweerders in solidum te worden veroordeeld tot betaling van deze kosten.

#### Met betrekking tot de rechtsplegingsvergoeding

Eisende partij vraagt een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 5000 EUR, gelet op de onredelijke houding van verweersters die de inbreuk op geen enkele ogenblik hebben betwist en zelfs geen conclusie neerlegden maar eisende partij wel hebben genoodzaakt huidige procedure in te leiden doordat

zij hebben nagelaten afstand te doen van de goederen overeenkomstig het toenmalig artikel 11 Vo(EG) nr. 1383/2003 en artikel 6, §2 van de Wet van 15 mei 2007.

*In casu* is er geen reden om af te wijken van de basisrechtsplegingsvergoeding ad 1230,00 EUR.

OM DEZE REDENEN,

Ilse LEUS, ondervoorzitter, zetelend in openbare terechtzitting van de vorderingen tot staking, zaal E van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, gelegen Waterloolaan 70 te 1000 Brussel, in vervanging van de wettelijk belette voorzitter, bijgestaan door Martine VANDEN EYCKEN, griffier,

RECHT SPREKEND OP TEGENSPRAAK, in toepassing van artikel 747 §2 Ger.W.,

Verklaart de vordering vanwege eisende partij ontvankelijk en in volgende mate gegrond,

Verklaart het verzoek tot vrijwillige tussenkomst ontvankelijk doch ongegrond,

Stelt vast dat BEST 4 PRICE door gebruik te maken in het economisch verkeer binnen de EER van tekens die identiek zijn aan de Gemeenschapsmerken met nummers 003528403, 0899643, 008670051 en/of 010234301 en die het voorwerp uitmaken van het douanebeslag in de dossiers 13/180/8087 en 13/180/8092 van het douanekantoor te Antwerpen, een inbreuk maakt op deze merken overeenkomstig artikel 9, lid 1, *a* van Verordening (EG) nr. 207/2009 betreffende het Gemeenschapsmerk;

Stelt vast dat ANEX CUSTOMS BVBA en ANEX FORWARDING AND SHIPPING BVBA diensten als tussenpersoon hebben geleverd, minstens dreigen te leveren, die door BEST 4 PRICE LTD. dan wel door enige derden, werden (of zouden worden) gebruikt om inbreuk te maken op de merkenrechten van DKH RETAIL LTD.;

VEROORDEELT ANEX CUSTOMS BVBA en ANEX FORWARDING AND SHIPPING BVBA tot de staking van deze diensten als tussenpersoon die door BEST 4 PRICE LTD. dan wel enige derden, zouden gebruikt worden om inbreuk te maken op de merkenrechten van DKH RETAIL LTD., onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 (duizend) EUR per handeling of per dag dat de praktijk voortduurt na de betekening van het tussen te komen vonnis, met een maximum aan 500.000 EURO aan te verbeuren dwangsommen;



VEROORDEELT BEST 4 PRICE LTD. tot de staking van voormelde inbreuk op de merkenrechten van DKH RETAIL LTD. op straffe van een dwangsom van 5.000 (vijfduizend) EUR per individuele daad die een invoer, aanbod of verkoop uitmaakt van een kledingstuk en van 2.500 (tweeduizend vijfhonderd) EUR per dag dat de vastgestelde inbreuken voortduren na de betekening van het tussen te komen vonnis, met een maximum aan 500.000 EURO aan te verbeuren dwangsommen;

LEGT BEST 4 PRICE LTD., ANEX CUSTOMS BVBA en ANEX FORWARDING AND SHIPPING BVBA het verbod op de Litigieuze Goederen uit handen te geven, onder verbeurte van een dwangsom van 500 (vijfhonderd) EUR per kledingstuk dat in strijd met het bevel zou worden verhandeld en/of uit handen zou worden gegeven, dit met een maximum aan 500.000 EURO aan te verbeuren dwangsommen;

Beveelt de vernietiging van de goederen zoals omschreven in het expertise-verslag binnen de 60 kalenderdagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, behoudens in geval van beroep tegen het vonnis.

Veroordeelt BEST 4 PRICE LTD., ANEX CUSTOMS BVBA en ANEX FORWARDING AND SHIPPING BVBA *in solidum* tot de kosten van deze vernietiging;

VEROORDEELT BEST 4 PRICE LTD., ANEX CUSTOMS en ANEX FORWARDING AND SHIPPING *in solidum* tot het betalen van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op een bedrag van 1320,00 EUR alsmede de dagvaardingskosten (inclusief registratierechten, rolrechten en portkosten) begroot op een totaalbedrag van 945,45 EUR en de expertisekosten, begroot op 4.410 (vierduizend vierhonderd en tien) EUR.

Verleent akte aan DKH RETAIL LTD. dat zij zich het recht voorbehoudt om het tussen te komen vonnis gemeen te laten verklaren aan de instrumenterende douanediens ten in de persoon van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Minister van Financiën, en/of aan VanGuard Logistics Services Belgium NV, gevestigd te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 8 – Haven 200 en/of aan VLS Belgium NV, gevestigd te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 8 – Haven 200.

Legt de kosten van de vrijwillig tussenkomende partij ten laste van haarzelf.

Verklaart huidig vonnis voorlopig uitvoerbaar, behoudens wat betreft het bevel tot vernietiging van de goederen.

Aldus gevonnist en uitgesproken door Ilse LEUS, ondervoorzitter in de  
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, in vervanging van de  
wettelijk belette voorzitter, zetelend zoals in kortgeding, bijgestaan door  
mevrouw Martine VANDEN EYCKEN, griffier, in de openbare terechtzitting  
van de kamer van de vorderingen tot staking, zaal E van de Nederlandstalige  
rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70 te 1000 Brussel op

08 OKT 2014



VAN DEN EYCKEN



LEUS