

AFSCHRIFT art. 792 G.W.
Vrijgesteld expeditierecht
art. 280 / 2° Wetb. Rec.

Uitgifte

Vonnisnummer	81
Repertoriumnummer	
Datum van uitspraak	26 december 2014
Rolnummer	A/ 14/03721

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Rechtsmiddelen
op €	op €	

☐ Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Vonnis

7 de kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE, ondernemingsnummer 0411.656.320, met maatschappelijke zetel gevestigd Industriepark-Noord 24, 9100 Sint-Niklaas,

Eiseres, verweerster op tegeneis : vertegenwoordigd door **mr A. Naeyaert**, advocaat, kantoor houdende aan de Lange Lozanastraat 2, 2018 Antwerpen, referte : an/1043,

TEGEN :

1. **NV OUDE KAZERNE**, ondernemingsnummer 0465.415.007, met maatschappelijke zetel gevestigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,
2. **NV ITEK INTERNATIONAL HOLDING**, ondernemingsnummer 0883.569.733, met maatschappelijke zetel gevestigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,
3. **NV ITEK ROTEM**, ondernemingsnummer 0872.223.010, met maatschappelijke zetel gevestigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,
4. **NV I-TEK DORMAEL-ZOUTLEEUW**, ondernemingsnummer 0865.328.189, met maatschappelijke zetel gevestigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,
5. **NV I-TEK HASSELT**, ondernemingsnummer 0881.222.729, met maatschappelijke zetel gevestigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,
6. **NV I-TEK Kaulille**, ondernemingsnummer 0866.278.294, met maatschappelijke zetel gevestigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,
7. **NV I-TEK Leopoldsburg**, ondernemingsnummer 0874.933.367, met maatschappelijke zetel gevestigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,
8. De vennootschap naar Nederlands recht **ITEK ROERMOND BV**, KvK nr. 12063389, vestigingsnummer 18149596, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Daalakkerweg 28, 6041 BL Roermond, Nederland,
9. De vennootschap naar Nederlands recht **HANDELSONDERNEMING R.S.S. NEDERLAND BV**, KvK nr. 14125847, vestigingsnummer 18180671, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Beersdalweg 95, 6412 PE Heerlen, Nederland,
10. De vennootschap naar Nederlands recht **HANDELSONDERNEMING R.S.S. VENRAY BV**, KvK nr. 52555542, vestigingsnummer 22475176, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Keizersveld 19 a - 21, 5803 AM Venray, Nederland,

verwerende partijen, eisende partijen op tegeneis, vertegenwoordigd door mr J. Verlinden en mr M. D'Aubrey, beiden advocaat, met kantoor te 3600 Genk, Grotenstraat 122,

I. PROCEDUREVOORAFGAANDEN

De rechtbank past de artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk wetboek, toe.

Op 10 april 2014 gaat de NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE over tot dagvaarding.

De stukken van rechtspleging worden opgenomen in het dossier van rechtspleging.

De rechtsdag wordt bepaald conform artikel 747 §1 Ger. Wb. De zaak wordt gepleit op 19 december 2014, waarna ze in beraad wordt genomen.

II. DE FEITELIJKE ACHTERGROND

II.A. De partijen

- De NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE (hierna aangeduid als "VDB") betreft een fabrikant van fietsen en toebehoren die sinds 1925 worden gecommmercialiseerd onder het merk/teken "OXFORD". VDB is houdster van volgende Beneluxmerken:
 - Benelux-beeldmerk OXFORD (inschrijvingsnummer 623532), gedeponeerd op 3 november 1997 in de klasse 12 (rijwielen, fietsen en hun onderdelen voor zover niet begrepen in andere klassen).



- Benelux-woordmerk OXFORD (inschrijvingsnummer 948713), gedeponeerd op 17 december 2013 in de klasse 12 (vervoermiddelen, middelen voor vervoer over het land, door de lucht of over het water, fietsen, fietsbanden, fietsbellen, fietskettingen, fietsmanden, fietspompen, fietsspaken, fietssturen, fietszadels, scooters) en in klasse 25 (fietskleding).

- Verwerende partijen behoren tot de ITEK-groep (hierna worden verwerende partijen gezamenlijk aangeduid als "ITEK"). ITEK baat 8 winkels uit: 5 in België en 3 in Nederland.

II.B. De gewraakte partijen

- Nadat VDB vaststelde dat ITEK reclame maakt voor fietsen voorzien van het vermeend inbreukmakende teken OXFORD en dit aan "dumpingprijzen" van € 189,00, stelt ze ITEK in gebreke bij aangetekend schrijven dd. 14 mei 2013. ITEK stelt vermeld schrijven niet te hebben ontvangen. Op 4 juni 2013 wordt ITEK andermaal (bij aangetekend schrijven) in gebreke gesteld door de beroepsfederatie FEDERAUTO.

Ondanks de ingebrekestellingen worden de vermeende inbreuken verdergezet waarbij concreet wordt verwezen naar publicitaire campagnes in:

- De Gazet van Antwerpen van 8 november 2013
- De Streekkrant van 4 december 2013

- Op 7 januari 2014 wordt een verzoekschrift strekkende tot het bekomen van een toelating tot het uitvoeren van een beslag inzake namaak neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen (afdeling Antwerpen). Bij beschikking dd. 8 januari 2014 wordt toelating verstrekt om over te gaan tot beschrijving van de vermeende inbreuk.

De beschrijvende verrichtingen worden uitgevoerd op 16 januari 2014. Het verslag van de deskundige wordt aan partijen overgemaakt op 18 maart 2014. Uit het verslag blijkt dat eerste verweerster bij haar Italiaanse fabrikant 125 herenfietsen en 338 damesfietsen (voorzien van het vermeend inbreukmakend teken OXFORD) heeft aangekocht, welke werden doorverkocht via de ITEK winkels (i.e. derde tot tiende verweersters). De omzet van de verkoop van de fietsen zou € 92.137,00 bedragen (met een brutomarge van € 41.207,00).

Na het beslag inzake namaak heeft VDB nog fietsen aangekocht voorzien van het vermeend inbreukmakende teken OXFORD.

- Op 10 april 2014 is VDB overgegaan tot dagvaarding.

III. DE EISEN

De eisen van VDB strekken in hoofdzaak tot:

- Het horen zeggen voor recht dat het gebruik in de Benelux door verweersters (of één van hen) van het teken OXFORD of een overeenstemmend teken een inbreuk uitmaakt op de rechten van VDB op de Benelux-merken "OXFORD" met inschrijvingsnummer 623532 en 948713 in de zin van artikel 2.20.1.a. en/of b. BVIE.
- De staking en het gestaakt houden van vermelde inbreuk onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 2.500 per product voorzien van het inbreukmakend teken of per dag dat niet wordt gehandeld conform het tussen te komen vonnis, te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis.
- De betaling door verweersters, solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, van een provisionele schadevergoeding begroot op € 79.450,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 maart 2013 tot de dag van algehele betaling.
- De afdracht door verweerder, solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, van de winst genoten op de verkoop van de fietsen voorzien van het inbreukmakend teken, provisioneel begroot op € 41.207,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 maart 2013 tot de dag van algehele betaling.
- De mededeling aan VDB door 8°, 9° en 10° verweerder van een schriftelijke door een erkende bedrijfsrevisor of registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de hierna weergegeven gegevens (onder voorlegging van kopieën van offertes en/of facturen, bankafschriften en/of andere relevante documenten) onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per dag vertraging:
 - Het volledig aantal aangekochte, verkochte en in voorraad zijnde fietsen voorzien van het inbreukmakend teken.
 - De aankoop- en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten
 - De namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en emailadressen van de leveranciers van de inbreukmakende fietsen.
 - Alle media waarin en/of dragers waarop de inbreukmakende producten aangeboden worden of werden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn of waren opgenomen en/of afgedrukt en/of afgebeeld, gespecificeerd naar soort media en/of drager, oplage en/of datum.
 - De voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarin de inbreukmakende producten worden aangeboden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn opgenomen.
- De publicatie (op kosten van verweersters) van het tussen te komen vonnis in het Belang van Limburg binnen de zes weken na betekening ervan op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag dat hieraan niet wordt voldaan te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis, en aan VDB toe te staan het tussen te komen vonnis te publiceren op haar webstek gedurende een periode van zes maanden vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis.
- De betaling door verweersters, solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, van de kosten van het geding:

o Rolrecht verzoekschrift Beslag inzake namaak:	€ 60,00
o Expeditie:	€ 42,00
o Factuur 2014-01-00251 dd. 23 januari 2014:	€ 1.124,63
o Ereloon deskundige:	€ 2.736,23
o Factuur A20140613 dd. 11 februari 2014:	€ 633,74
o Aankoop fiets 17 januari 2014:	€ 199,00
o Aankoop fiets 25 maart 2014:	€ 180,00
o Dagvaarding:	€ 966,32
o Rechtsplegingsvergoeding:	€ 11.000,00
Totaal	€ 16.941,92

- De uitvoerbaarheid bij voorraad van het tussen te komen vonnis, niettegenstaand verhaal en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement.

ITEK stelt diverse tegeneisen in die er in hoofdzaak toe strekken:

- Het vervallen verklaren van het recht op het Benelux beeldmerk OXFORD met inschrijvingsnummer 0623532.
- De nietigverklaring van het recht op het Benelux woordmerk OXFORD met inschrijvingsnummer 0948713.
- De betaling van de kosten door het geding door VDB begroot op een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van € 5.500,00

De argumentatie in ondergeschikte orde heeft in hoofdzaak betrekking op de onontvankelijkheid en ongegrondheid van de ingestelde eisen/vorderingen en in meer ondergeschikte orde de herleiding van de ingestelde schadevergoedende vorderingen en vorderingen tot betaling van de kosten.

IV. BEOORDELING

IV.A. De merken OXFORD

1) Benelux-beeldmerk OXFORD (inschrijvingsnummer 623532)

- Het Benelux-beeldmerk OXFORD bestaat uit een woordgedeelte OXFORD alsmede uit een grafisch onderdeel. Alhoewel het woordgedeelte als dominant dient beschouwd te worden maakt de grafische toevoeging eveneens een wezenlijk onderdeel uit van het merkdepot.

- Artikel 2.26.2.a. BVIE bepaalt dat een merk wordt vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden niet normaal gebruikt werd binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven.

De problematiek is terug te brengen tot een problematiek van bewijslast, waarbij rekening dient gehouden te worden met *enerzijds* de processuele positie van partijen [eisers versus verweerders] en *anderzijds* de loyaliteit die partijen elkaar verschuldigd zijn in het kader van bewijsvoering. Thans wordt in dit kader aangenomen dat de bewijslast niet enkel mag afhangen van de toevallige processuele positie als eiser of als verweerder. De bewijslast wordt geconditioneerd door de *fair play* die procespartijen elkaar verschuldigd zijn en de plicht de ze hebben aan de bewijsvoering mee te werken. VDB is in *casu* bewijsgeschikt. De eisen van redelijkheid en billijkheid laten het toe om aan VDB het bewijs voor te leggen van een normaal

gebruik aangezien het voor haar het minst bezwaarlijk is (cfr. artikel 2.26.2.a BVIE). Hierbij is het redelijk dat deze bewijslast wordt beperkt tot de 5 jaren voor het instellen van de vordering.

- Gebruik van een merk is normaal gebruik wanneer VDB daarmee een afzet beoogt te vinden of te behouden voor de gemerkte waren en/of diensten ten opzichte van de waren of diensten van andere ondernemingen, waarbij het moet gaan om een gebruik in het economisch verkeer op de markt van de betrokken waren of diensten.
- De rechtbank aanvaardt het normaal gebruik van het beeldmerk op grond van volgende overwegingen:
 - VDB bewijst voldoende naar recht het normaal gebruik van het beeldmerk *zoals het gedeponeerd* werd. Zo wordt gewezen op het gebruik van het beeldmerk op briefwisseling (sinds 1996, het gebruik van briefpapier met opdruk van het beeldmerk, facturatie (waarbij facturen worden voorgelegd tussen 2007 en 2014) en opdruk op de vrachtwagen waarmee de fietsen worden geleverd.
 - VDB bewijst verder voldoende naar recht het normaal gebruik van het beeldmerk in een *aangepaste vorm* in catalogen vanaf 1989 tot heden. Bij de beoordeling omtrent het al dan niet normaal gebruik wordt het gebruik verstaan van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Zolang de aanpassingen niet van visueel aanzienlijke aard zijn, kan het gebruik van het aangepaste merk worden beschouwd als het gebruik van het merk als ingeschreven. Dergelijk gebruik blijkt uit de plaats op de fiets waar het dominant onderdeel OXFORD wordt aangebracht (op de schuin oplopende buis) en de plaats waar het woordgedeelte OXFORD werd aangebracht in het beeldmerk. Deze plaats stemt overeen met plaats waar OXFORD werd aangebracht in de tweedimensionale merkinschrijving. Dit wordt weergegeven in onderstaande vergelijking:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



- De vordering tot vervalverklaring wordt afgewezen als ongegrond.
- 2) Benelux-woordmerk OXFORD (inschrijvingsnummer 948713)
- a) Nietigheidsvordering op grond van artikel 2.4.(f) BVIE
- Artikel 2.4. BVIE voorziet dat geen recht op een merk kan worden verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwade trouw is verricht. Artikel 2.4.(f) BVIE voorziet dan enkele toepassingsgevallen van kwade trouw. Het begrip "depot te kwade trouw" is sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104 tot een communautair begrip geworden. Bij de beoordeling en concrete invulling van het begrip dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken (cfr. HvJ, 11 juni 2009, Chocoladenfabrieken Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth, C-259/07) en nagegaan te worden of het gedrag van VDB op een dergelijke wijze afwijkt van de normale beweegreden tot het overgaan tot depot dat het doel van het depot als niet legitiem kan worden beschouwd. *Weten* dat een derde een overeenstemmend teken zou gebruiken op de markt is *op zich* onvoldoende om de kwade trouw aan te nemen.
 - In onderhavig geval wordt de kwade trouw niet aanvaard en dit op grond van volgende overwegingen:
 - Geconfronteerd met de merkinbreuk en anticiperend op een mogelijke argumentatie omtrent vervalverklaring (doch voorafgaand het effectief instellen ervan of ter kennis ervan te zijn gebracht) is VDB overgegaan tot het deponeren van het dominant onderdeel van haar beeldmerk (het woordgedeelte OXFORD).
 - VDB gebruikt dit dominant onderdeel van haar beeldmerk (als woordbegrip) reeds sinds 1926. Het aanvragen van een woordmerk voor dergelijk gebruik, kan niet als kwade trouw worden geduid.

- De nietigheidsvordering op grond van artikel 2.4.(f) BVIE wordt afgewezen als ongegrond.
- b) Nietigheidsvordering op grond van artikel 2.11.(c) BVIE
- De weigerings- en nietigheidsgrond opgenomen in artikel 2.11.(c) BVIE betreft merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting of van de dienst, of andere kenmerken van de waren of diensten.

Het gegeven dat het begrip *OXFORD* een plaatsnaam betreft, brengt op zich niet met zich mee dat deze niet zou gebruikt mogen worden als merkaanduiding voor fietsen. ITEK bewijst onvoldoende naar recht dat de plaatsnaam *OXFORD* in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht of redelijkerwijze te verwachten is dat dit in de toekomst zal gebeuren (cfr. HvJ, 4 mei 1999 gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, Chiemsee). Zo houdt een toeristen-brochure waarbij wordt aangegeven dat de stad *OXFORD* een zeer fietsvriendelijke stad is geen drempel in om betreffend begrip als merk aan te vragen in het licht van artikel 2.11.(c) BVIE.

VDB toont voldoende naar recht aan dat de plaatsnaam *OXFORD* een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen.

- De nietigheidsvordering op grond van artikel 2.11.(c) BVIE wordt afgewezen als ongegrond.

IV.B. De merkinbreuk

1) Artikel 2.20.1.a. BVIE (woordmerk OXFORD versus teken OXFORD)

- Artikel 2.20.1.a. BVIE stelt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken wanneer het teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Gezien de regelmatigheid van de inschrijving van het dominant onderdeel (woordgedeelte "OXFORD") als woordmerk (met inschrijvingsnummer 948713- wordt het gebruik van het teken *OXFORD* als inbreukmakend beschouwd.

Hieromtrent wordt trouwens geen verweer (anders dan de nietigheid van het desbetreffende woordmerk) gevoerd door ITEK.

- De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.a. BVIE worden gegrond verklaard.

2) Artikel 2.20.1.b. BVIE (beeldmerk OXFORD versus teken OXFORD)

- Artikel 2.20.1.b. BVIE stelt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken wanneer het teken *gelijk* is aan of *overeenstemt* met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Er bestaat geen betwisting tussen partijen dat het gebruikte teken in het economisch verkeer wordt gebruikt en dit voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

Om de overeenstemming tussen merk en teken te beoordelen dienen deze in hun geheel vergeleken te worden, waarbij rekening dient gehouden te worden met het geheel van de elementen (totaalbeeld).

In de beoordeling omtrent de overeenstemming worden twee regels vooropgesteld:

- De beoordeling dient te gebeuren op globale wijze en dient te berusten op de visuele, auditieve en/of begripsmatige totaalindruk van merk en teken waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen. Hierboven werd gesteld dat gezien het gebruik van het woordgedeelte OXFORD dominant is.
- De beoordeling dient te gebeuren vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, meer specifiek de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten.

Op basis van bovenstaande elementen wordt geoordeeld dat er overeenstemming bestaat tussen het beeldmerk OXFORD (met dominant onderdeel het woordgedeelte "OXFORD") en het teken OXFORD en dit op grond van volgende overwegingen:

- Het begrip OXFORD op de fietsen aangeboden door ITEK dient geïsoleerd te worden van het begrip "ESPERIA OXFORD". Het begrip ESPERIA wordt niet samen gebruikt met het begrip OXFORD door ITEK. Zowel op de fietsen als op de publicitaire communicatie (zie duidelijk aanduiding OXFORD heren- en damesfiets in de publicatie in de Gazet van Antwerpen als de Streekkrant) wordt het begrip OXFORD als enkel en geïsoleerd begrip gebruikt.
- Verder kan eveneens worden verwezen naar de hierboven weergegeven beoordeling omtrent de vervalverklaring van het beeldmerk OXFORD waar de driedimensionale omzetting van het tweedimensionale merk als bewijs van een normaal gebruik werd aanvaard. Gezien deze beoordeling dient eveneens de driedimensionale omzetting door ITEK te worden beschouwd als een overeenstemmend gebruik conform artikel 2.20.1.(b) BVIE.
- De overeenstemming van zowel auditieve als visuele aard is.

Het verwarringsgevaar als weergegeven onder artikel 2.20.1.b. BVIE dient beoordeeld te worden in het licht van (i) de overeenstemming tussen merk en teken, (ii) de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en (iii) de onderscheidende kracht van het betrokken merk (of onderdeel van het merk). Er bestaat een interactie tussen deze beoordelingselementen.

De rechtbank oordeelt dat bovenstaande elementen dermate aanwezig zijn dat er sprake is van een verwarringsgevaar.

- De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE worden gegrond verklaard.

IV.C. De gevorderde vergoedingen

1. Schadevergoeding (art. 2.21.1 BVIE)

- Schadevergoeding naar Belgisch recht wordt doorgaans berekend door het bepalen van een van de door eisende partijen gederfde winst als het door hen geleden verlies. Als richtlijn dient betracht te worden eisende partijen in een situatie te brengen die zou bestaan hebben zou de inbreuk niet zijn gepleegd. Alleszins bestaat er eensgezindheid in de Europese rechtsleer en rechtspraak dat de schadevergoeding geen bestraffend karakter vermog te verkrijgen.
- De rechtbank oordeelt dat de schadeberekening aangereikt door VDB (à rato van € 150 per inbreukmakende fiets) omtrent de *gederfde winst* niet kan gehandhaafd worden aangezien volgende overwegingen dergelijke schadebenadering niet verantwoorden:
 - VDB geeft aan niet actief aanwezig te zijn in het territorium waar ITEK de fietsen voorzien van het inbreukmakende teken te koop aanbiedt.
 - De consument zal vaak een fiets aanschaffen in zijn buurt (mogelijkheden tot onderhoud en gewoon logistiek om de aangekochte fiets te vervoeren).
 - VDB bewijst onvoldoende naar recht dat de € 150 / fiets overeenstemt met een *ex aequo et bono* bedrag (inhoudende de gederfde winst). Zo worden door VDB geen concrete cijfers aangereikt omtrent de gerealiseerde winst per fiets, de prijzenketting tussen VDB en de eigenlijke verkoper, de prijszetting, de productiekosten, reclame-inspanningen, ...

De rechtbank herleidt de schade-eis tot € 40 / fiets (i.e. 40 x 463), i.e. € 18.520.

- Omtrent het geleden nadeel wordt gewezen op enerzijds de "*inferieure kwaliteit*" van de aangeboden fietsen onder het inbreukmakend merk en anderzijds de "*dumpingprijzen*" waaraan deze worden aangeboden.

De rechtbank oordeelt dat de inferieure kwaliteit onvoldoende naar recht wordt bewezen en neemt dit element dan ook niet mee in de berekening van het geleden nadeel. Anderzijds bewijst VDB wel voldoende naar recht dat de fietsen worden aangeboden onder een inbreukmakend merk aan prijzen die het imago van het merk OXFORD aantasten en het exclusief karakter van het merk aantasten.

Gezien deze beoordeling wordt het geleden nadeel (*ex aequo et bono*) bepaald op € 7.500.

- De vordering (art. 2.21.1 BVIE) wordt gegrond geacht ten bedrage van **€ 26.020**.

2. Winstafdracht (art. 2.21.4 BVIE)

- De rechtbank aanvaardt het moedwillig karakter van de door ITEK gemaakte inbreuken. Zo wordt gewezen op volgende elementen:
 - De damesfietsen (338 in totaal) zijn in de catalogoog van de producent ESPERIA voorzien van de modelaanduiding DEVON. De DEVON-fietsen worden echter op de Benelux-markt gebracht onder het OXFORD-teken. Deze DEVON-fietsen zijn niet terug te vinden in de catalogoog van ESPERIA met aanduiding van OXFORD. De rechtbank dient dan ook af te leiden uit deze aangepaste modelbenaming dat ITEK moedwillig de modelaanduiding OXFORD aanbracht met het duidelijk doel haar fietsen als OXFORD-fietsen kenbaar te maken.
 - In de publicitaire communicatie wordt het begrip OXFORD gebruikt los van enige verwijzing naar de eigenlijke producent ESPERIA. De fietsen worden te koop aangeboden als "OXFORD HEREN OF DAMESFIETS 28". Voor de consument betreffen de aangegeven fietsen wel degelijk OXFORD-fietsen. Dit is des te opmerkelijk aangezien in dezelfde communicatie m.b.t. de koop-aanbieding van fietsen wordt verwezen naar de eigenlijke merken: GIANT, GAZELLE, Blijkbaar acht ITEK het niet noodzakelijk om m.b.t. de "OXFORD HEREN OF DAMESFIETS 28" te wijzen op het eigenlijke merk: ESPERIA.
 - Het bovenstaande wordt verstrekt door de plaats waar het begrip OXFORD wordt gebruikt op de ESPERIA-fietsen. Dit betreft de schuinoplopende buis waar doorgaans het basismerk van de fiets is terug te vinden. De rechtbank verwijst naar de fietsen: GIANT, TREK, GAZELLE, BATAVUS, BIANCHI,
- Anderzijds wordt de berekening van de winstafdracht, waarbij wordt gedomd op de bruto-winst, niet aanvaard. Van deze bruto-winst dienen immers de zogenaamde indrukbare kosten te worden afgetrokken. De rechtbank wordt hieromtrent in het ongewisse gelaten.

De vordering tot winstafdracht wordt gegrond verklaard ter hoogte van 15% op de omzet (i.e. 15% van € 92.137 = **€ 13.820,55**).

IV.D. Overige vorderingen

1. Informatieplicht (art. 2.22.4 BVIE)

- De gevraagde maatregel wordt niet als disproportioneel beschouwd in het licht van de inbreuk in hoofde van ITEK. De termijn voor het inwerkingtreden van deze maatregel wordt bepaald op 7 werkdagen na betekening van het vonnis.

2. Publicatie van het tussen te komen vonnis (2.22.7 BVIE)

- Het doel van het opleggen van een publicatie- of bekendmakingsmaatregel is het beëindigen van de inbreuk dan wel van de uitwerking ervan. Conform artikel 2.22.7. BVIE kan de rechter, op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen. De doelstelling betreft een middel aan te reiken dat een betere doeltreffendheid van de staking van de onwettig praktijk verzekert waarbij de maatregel vreemd moet zijn van elk idee van sanctie en geen publicitair voordeel (of ongerechtvaardigd schadeherstel) mag ontstaan.

In de belangenafweging omtrent het toestaan van de publicatiemaatregel wordt rekening te worden gehouden met volgende elementen:

- Het gegeven dat een uitspraak geveld door de stakingsrechter uitvoerbaar is bij voorraad.
- Het gegeven van de opgelegde dwangsom en de garantie die wordt geboden aan VDB dat het stakingsbevel wordt nageleefd.
- Het gegeven dat ITEK zelf een verstreckende commerciële campagne opstartte waarbij ter kwader trouw het OXFORD-merk werd gebruikt. Enkel een publicatie in dagblad (dat hetzelfde doelpubliek bereikt als de oorspronkelijke campagne) kan een beperking inhouden van de verdere schadelijke uitwerking van deze eerste campagne.

In onderhavig geval wordt de publicatiemaatregel nuttig geacht in het licht van het wettelijk doel.

De vordering daartoe wordt gegrond verklaard.

3. Uitvoerbaarheid bij voorraad

- De uitvoerbaarheid bij voorraad is een uitzonderlijke maatregel die enkel kan worden bevolen indien specifieke omstandigheden dit verantwoorden. De aard van inbreuk (merkenrechtelijk) en het schadevergrotenge gevolg dat zou ontstaan zou de inbreuk lopende een beroepspro-

cedure verdergezet worden, zijn van die aard dat de uitvoerbaarheid bij voorraad wordt aanvaard met betrekking tot de staking en het gestaakt houden.

Omtrent de overige vorderingen (betaling van schadevergoeding en publicatie) is een dergelijke specifieke omstandigheid niet aan de orde en zou, m.b.t. de publicatie, een eventuele herziening van onderhavige uitspraak een onherstelbare schade kunnen toebrengen aan ITEK.

Om die reden oordeelt de rechtbank dat de vordering tot uitvoerbaarheid bij voorraad, met uitsluit van het vermogen tot kantonnement, enkel gegrond is omtrent de stakingsvordering.

4. Kosten van de procedure

- ITEK betwist enkel de aankoop van de inbreukmakende fietsen door VDB als "*kosten van de procedure*". De rechtbank volgt de argumentatie van ITEK en oordeelt dat de aankoop van de fietsen door VDB, dient beschouwd te worden als onderbouwing van haar argumentatie (en onderdeel uitmaken van de kosten van verdediging).

De overige kosten (naast de hoogte van de rechtsplegingsvergoeding) worden niet betwist.

- Als rechtsplegingsvergoeding oordeelt de rechtbank dat deze dient bepaald te worden op het basisbedrag. De zaak wordt niet als dusdanig complex beschouwd dat een verhoging van de rechtsplegingsvergoeding verantwoord is.

V. UITSpraak

De rechtbank op tegenspraak.

Verklaart de ingestelde eisen toelaatbaar en in volgende mate gegrond:

Zegt voor recht dat gebruik in de Benelux door verweersters (of één van hen) van het teken OXFORD of een overeenstemmend teken een inbreuk uitmaakt op de rechten van NV RIJWIELHANDEL GE-BROEDERS VAN DEN BERGHE op de Benelux-merken "OXFORD" met inschrijvingsnummer 623532 en 948713 in de zin van artikel 2.20.1.a. en b. BVIE.

Beveelt de staking en het gestaakt houden van vermelde inbreuk onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 2.500 per product voorzien van het inbreukmakend teken of per dag dat niet wordt

gehandeld conform het tussen te komen vonnis, te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis en met een maximum van € 150.000.

Veroordeelt verweersters, solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, van een provisionele schadevergoeding begroot op € 26.020,00 te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf de datum van uitspraak tot de datum van algehele betaling.

Veroordeelt verweersters, solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, van de winst genoten op de verkoop van de fietsen voorzien van het inbreukmakend teken, provisioneel begroot op € 13.820,55 te vermeerderen met de gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van uitspraak tot de datum van algehele betaling.

Beveelt de mededeling aan de NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE door 8^e, 9^e en 10^e verweerster van een schriftelijke door een erkende bedrijfsrevisor of registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de hierna weergegeven gegevens (onder voorlegging van kopieën van offertes en/of facturen, bankafschriften en/of andere relevante documenten) onder verbeurte van een dwangsom van € 2.000,00 per dag vertraging ingaand 7 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis en met een maximum van € 50.000:

- Het volledig aantal aangekochte, verkochte en in voorraad zijnde fietsen voorzien van het inbreukmakend teken.
- De aankoop- en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten
- De namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en emailadressen van de leveranciers van de inbreukmakende fietsen.
- Alle media waarin en/of dragers waarop de inbreukmakende producten aangeboden worden of werden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn of waren opgenomen en/of afgedrukt en/of afgebeeld, gespecificeerd naar soort media en/of drager, oplage en/of datum.
- De voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarin de inbreukmakende producten worden aangeboden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn opgenomen.

Beveelt de publicatie (op kosten van verweersters) van het tussen te komen vonnis in het Belang van Limburg binnen de zes weken na betekening ervan op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag dat hieraan niet wordt voldaan te rekenen vanaf de 7^e werkdag na betekening van het tussen te komen vonnis en met een maximum van € 50.000, en aan de NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE toe te staan het tussen te komen vonnis te publiceren op haar webstek gedurende een periode van zes maanden vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis.

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verhaal en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement, doch beperkt tot het bevel tot gestaakt houden en de toekomstige staking.

Wijst het andere en meergevorderde af als ongegrond.

Veroordeelt verweersters, solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, tot betaling van de van de kosten van het geding aan NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE, als volgt begroot:

- o Rolrecht verzoekschrift Beslag inzake namaak: € 60,00
- o Expeditie: € 42,00
- o Factuur 2014-01-00251 dd. 23 januari 2014: € 1.124,63
- o Ereloon deskundige: € 2.736,23
- o Factuur A20140613 dd. 11 februari 2014: € 633,74
- o Dagvaarding: € 966,32
- o Rechtsplegingsvergoeding: € 5.500,00

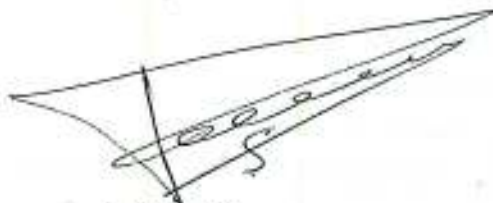
Dit vonnis werd gewezen door de 7de kamer van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, waar zitting hadden:

S. Granata, rechter, voorzitter van de kamer
G. De Block, rechter in handelszaken
R. Noerens, rechter in handelszaken
G. Verelst, griffier,

en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op 26 december 2014 door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.




G. Verelst



R. Noerens



S. Granata



G. De Block