



**AFSCHRIFT art. 792 O.V.**  
**Vrijgesteld expeditierecht**  
**Uitgifte art. 280 / 2° Wetb. Reg.**

Vonnisnummer <b>106</b>
Repertoriumnummer <b>2016 / 15914</b>
Datum van uitspraak <b>7 juli 2016</b>
Rolnummer <b>A / 15 / 4627</b>

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op €	op €	op €

Niet aan te bieden aan de ontvanger

# Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

## Vonnis

18de kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda **VELUM Ltd**,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te St John's Antigua (Antigua en Barbuda), Cnr Temple & Nevis Street,

de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales **LASER PERFORMANCE EUROPE Ltd**,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te NN6 7PF Northampton (Verenigd Koninkrijk), Station Works, Long Buckby,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Eric DE GRUYSE en mr Emmanuel CORNU, advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 20, voor wie ter zitting mr DE GRUYSE en mr Jan CLINCK verschijnen,

## TEGEN

de **BVBA OPTITEAM**,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0896.365.419,

de vennootschap naar Nederlands recht **TECINVEST**,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9936 EZ Delfzijl, Tagrijn 1 – 3, Havennummer 2701,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Geert PHILIPSEN, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 27, voor wie ter zitting mr Kristien WEVERS verschijnt.

## I. SITUERING VAN HET GESCHIL

De eisende partijen, de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda **VELUM Ltd** en aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales **LASER PERFORMANCE EUROPE**, zijn merkhouder en verdeler van de welgekende zeilboten van de *Laser*-klasse. Thans verwijten zij de verwerende partijen, de **BVBA OPTITEAM** en de vennootschap naar Nederlands recht **TECINVEST**, parallelimport van deze boten en onderdelen ervan vanuit Australië.

Deze inbreuken werden reeds vastgesteld naar aanleiding van een beslag inzake namaak en van een procedure voor de stakingsrechter.

## II. PROCEDUREVERLOOP

VELUM en LASER PERFORMANCE hebben het geding ingeleid bij dagvaarding betekend op 24 april 2015.

De zaak werd door een beschikking gewezen op 5 juni 2015, zoals gewijzigd bij beschikkingen van 18 september 2015 en 3 mei 2016 krachtens artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld op de openbare zitting van 12 mei 2016, waarop de raadslieden van partijen werden gehoord. De rechtbank zette de zaak in voortzetting op de zitting van 23 juni 2016 om aan partijen toe te laten verdere besprekingen te voeren. Op deze zitting meldden zij dat deze besprekingen geen resultaat hadden gekend, waarna de rechtbank de zaak in beraad genomen zonder verdere pleidooien.

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. De rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met:

- de syntheseconclusie neergelegd op 4 maart 2016 en de stukken neergelegd door VELUM en LASER PERFORMANCE,
- de ‘aanvullende en hernemende syntheseconclusie’ neergelegd op 29 april 2016 en de stukken neergelegd op 3 mei 2016 door OPTITEAM en TECINVEST.

In deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken nageleefd.

## III. DE VORDERING

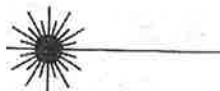
De vordering van VELUM en LASER PERFORMANCE strekt tot de veroordeling van OPTITEAM en TECINVEST tot betaling van een schadevergoeding van € 320.669,52, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten.

Zij vorderen verder dat zij zouden worden veroordeeld tot afdracht van de nettowinst op de verkoop van zeilboten en toebehoren onder de merken in kwestie, en dat zij hiertoe zouden worden veroordeeld om rekening en verantwoording af te leggen en dat OPTITEAM en TECINVEST zouden veroordeeld om alle inbreukmakende goederen waarvan zij niet kunnen aantonen dat ze aan derden werden verkocht, terug te roepen uit het handelsverkeer en deze te laten vernietigen, dit telkens onder verbeurte van een dwangsom.

## IV. BEOORDELING

### 1.

1. VELUM is houder van het Benelux-woordmerk *laser*, ingeschreven onder het nummer 323.458, alsook het beeldmerk bekend onder de naam *sunburst*, ingeschreven onder nummer 541.574:



2. Krachtens artikel 2.20, 1. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom heeft een ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Krachtens punt a. van deze bepaling kan de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Krachtens artikel 2.20, 2, wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

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

3. Krachtens deze bepalingen VELUM zich verzetten tegen het gebruik van beide merken door OPTITEAM en TECINVEST, die zonder toestemming van VELUM zeilboten en onderdelen ervan van het merk *Laser* uit Australië importeert.

De merkinbreuken op zich kunnen bezwaarlijk worden betwist, en OPTITEAM en TECINVEST spreken de vaststellingen van de deskundige die is overgegaan tot beslag inzake namaak in wezen niet tegen.

Het enige punt van discussie betreft de omvang van de schadevergoeding waarop VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE aanspraak kunnen maken.

4. VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE maken geen onderscheid tussen welk deel van de schadevergoeding aan wie van hen toekomt.

5. OPTITEAM en TECINVEST betwisten sommige onderdelen van de redenering van VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE, en gaan daarentegen uit van het weinig realistische standpunt dat zij geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

## 2. *De winstderving*

6. In eerste orde maken VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE aanspraak op de winsten die zij ten gevolge van de merkinbreuken hebben moeten derven.

Zij definiëren dit als "het verlies dat het slachtoffer van de inbreuk geleden heeft aan minderinkomsten omwille van de aanwezigheid van de inbreukmakende producten of diensten" (Chr. RONSE, 'De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding', in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Larcier, 2009 (221) 237, nr 18).

7. Krachtens artikel 2.21, 5. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom kan de merkhouder de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste toegekende bevoegdheid.

Thans verwijzen VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE van deze mogelijkheid gebruik te maken, zonder er evenwel gebruik van te maken: zij vorderen de schadevergoeding in eigen naam en voor eigen rekening, en niet in naam van de verdeler in de Benelux, de niet nader bepaalde vennootschap (?) SAILCENTER-MARINA MUIDERZAND.

8. VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE begroten hun winstderving aan de hand van de winst die zij zouden zijn misgelopen doordat OPTITEAM en TECINVEST producten van ongeoorloofde oorsprong hebben aangekocht.

De indrukmakende massa vormt daarom inderdaad de aanwezige producten, die niet bij hen werden aangekocht terwijl dit, in normale omstandigheden het geval zou moeten zijn geweest. Het is daarbij irrelevant of deze producten uiteindelijk op de markt zijn beland: de schade voor VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE moet worden gesitueerd op het ogenblik van de misgelopen verkoop voor henzelf.

9. Zij brengen als hun stuk VI.1 een document bij dat hun vordering van € 174.608,00 aan winstderving moet staven. Zij maken hierbij, aan de hand van hun (aanzienlijke) winstmarges, duidelijk hoeveel hun winstderving voor de aangetroffen goederen bedraagt.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de kolom RRP, *Recommended Retail Price* (aanbevolen verkoopprijs), in tegenstelling tot hetgeen men zou kunnen denken, kennelijk eigen groothandelsprijs is, en niet de prijs van detailhandel (*retail*) aan de consument. Een vergelijking op de website van het hogergenoemde SAILCENTER («[www.sailcenter.com](http://www.sailcenter.com)»), waar de optie bestaat om de prijzen in Pond Sterling weer te geven, leert dat de verkoopprijzen aldaar (iets, maar niet beduidend) hoger liggen dan deze aangegeven in de tabel. De eindverkoper realiseert dan ook een eigen marge.

De winstderving kan dan ook op € 174.608,00 worden begroot.

10. OPTITEAM en TECINVEST tonen bovendien aan dat OPTITEAM na het beslag inzake namaak nog goederen online is blijven aanbieden. Sommige van deze producten komen niet voor op de lijst van de aangetroffen goederen, zodat moet worden besloten dat het om nieuw aangekocht materiaal gaat.

Bij gebrek aan verduidelijking vanwege OPTITEAM, acht de rechtbank het gepast om de begroting van € 25.000,00 *ex aequo et bono* te volgen.

11. Op grond van deze elementen moet de vordering wat betreft de winstderving van € 199.608,00 gegrond worden verklaard.

Er bestaat echter geen reden om deze slechts voorlopig te begroten.

### **3. Het geleden verlies**

**12.** Verder maken VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE aanspraak op vergoeding voor het verlies dat zij door de merkinbreuk zouden hebben geleden. Zij begroten hun rechtstreekse schade op dit vlak op € 100.000,00.

**13.** De rechtbank stelt vast dat het hier niet gaat om 'namaak' in de traditionele betekenis van het woord gaat. De inbreukmakende goederen zijn niet het resultaat van ongeoorloofd kopiëren. Integendeel, ze zijn originele stukken, die echter inbreuk maken op de segmentatie van de wereldmarkt die de merkhouders tot stand hebben gebracht (en wat hun recht is). Dit beïnvloedt echter wel de beoordeling wat betreft de vermeende reputatieschade. Ironisch genoeg kan daardoor ook geen argument worden geput uit de herkomstaanduidingsfunctie van het merk: de goederen hebben, qua vervaardiging en kwaliteit, de 'correcte' oorsprong. Alleen werden zij verkregen via een kanaal dat niet het 'juiste' is, in de wereldorde geschapen door de merkhouders. Noch de bekendheid van de merken in kwestie, noch hun reputatie is daardoor aangetast: de eindklant zal het verschil niet eens merken.

Het is bovendien niet omdat een merkinbreuk vast staat — en ook als dusdanig door deze en andere rechtscollages werden vastgesteld — dat het bestaan van reputatieschade vast staat.

Het geleden verlies wordt op dit vlak dan ook begroot op één symbolische euro.

**14.** Verder maken VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE aanspraak op vergoeding van de kosten in het kader van deze procedure, en begroten deze op € 6.061,82 aan externe en € 10.000,00 aan interne kosten.

OPTITEAM en TECINVEST kunnen niet worden gevolgd daar waar zij argumenteren dat deze schade reeds zou gedekt zijn (en verder uitgesloten) via de rechtsplegingsvergoeding. Deze vergoedt enkel (op forfaitaire wijze) de kosten van bijstand van een advocaat. De kosten die de partij zelf heeft moeten uitstellen, onder meer aan vergaderingen met deze advocaat, vallen hier vanzelfsprekend niet onder.

Alle andere kosten gemaakt om de vordering tot schadevergoeding te kunnen stellen, behoren zelf tot de schade en komen dan ook in aanmerking voor integrale vergoeding.

**15.** Tenslotte vorderen VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE een schadevergoeding van € 5.000,00 aan morele schade.

Zij onderscheiden deze echter niet van de vordering voor reputatieschade — waarover verder meer — noch tonen zij aan hoe zij, als rechtspersoon, morele schade hebben geleden.

### **4. De winstafdracht**

**16.** VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE maken verder aanspraak op winstafdracht van OPTITEAM en TECINVEST en op terugroeping van de verkochte inbreukmakende goederen.

**17.** Krachtens artikel 2.21, 4, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom kan de merkhoudster, naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, een vordering instel-

len tot het afdragen van de inbreuk genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

Krachtens artikel 2.22, 1. heeft de merkhouder de bevoegdheid roerende zaken, waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. De vordering wordt afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt.

**18.** De kwade trouw van OPTITEAM en TECINVEST staat vast: zij hadden kennis van het feit dat zij een merkenrechtelijke inbreuk begingen, hetgeen blijkt uit de bewuste vermelding van de Australische oorsprong van hun materiaal alsook van de vermeldingen "*niet origineel*" en "*replika*" op dit materiaal.

Nu niet mogelijk was te achterhalen welke de winst is geweest die OPTITEAM en TECINVEST met de verkoop van het inbreukmakend materiaal hebben gerealiseerd, en of een veroordeling tot winstafdracht zich opdringt, zal OPTITEAM worden veroordeeld tot afleggen van rekening en verantwoording. De boekhoudkundige documenten waarvan cijfermateriaal zwart werd gemaakt naar aanleiding van het beslag inzake namaak zal moeten worden bijgebracht.

**19.** De rechtbank oordeelt tenslotte dat de situatie van derden te zeer zou worden aangetast door de terugroeping van de verkochte goederen, zodat zij het niet opportuun acht om hierop in te gaan.

**20.** VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE vorderen dat het vonnis voorlopig uitvoerbaar zou worden verklaard met uitsluiting van het kantonnement. De voorlopige uitvoerbaarheid kan worden toegestaan, doch het kantonnement is een recht van de veroordeelde partij. Het kan slechts worden uitgesloten wanneer de partij die de uitsluiting ervan vordert, aantoont dat vertraging in de betaling haar aan een ernstig nadeel blootstelt. Zij motiveren hun verzoek tot uitsluiting van het kantonnement niet en levert het bewijs van dit ernstig nadeel niet.

## V. DE PROCESKOSTEN

**21.** Krachtens artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Krachtens artikel 1018, 6° van het Gerechtelijk Wetboek omvatten deze kosten de rechtsplegingsvergoeding.

Voor het berekenen van de rechtsplegingsvergoeding moet volgens artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, het bedrag van de vordering te worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 Ger.W.

**22.** Volgens deze regels ligt de vordering van VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE vevat in de schijf van € 250.000,01 tot € 500.000. Conform ditzelfde K.B., en bij gebrek aan verzoek van de partijen om hiervan af te wijken, bedraagt de rechtsplegingsvergoeding dus het basisbedrag van € 8.400,00.

**23.** De partij tegen wie verschillende partijen onderscheiden vorderingen hebben ingesteld, heeft recht op een rechtsplegingsvergoeding van elk van de in het ongelijk gestelde partijen afzonderlijk.

Wanneer meerdere partijen in het gelijk zijn gesteld, heeft ieder van hen afzonderlijk recht op een rechtsplegingsvergoeding, ongeacht of zij al dan niet samen met één of meerdere andere in het gelijkgestelde partijen worden bijgestaan door eenzelfde advocaat en ongeacht of zij al dan niet in dezelfde zin hebben geconcludeerd. Het totaal van de ten laste van de in het ongelijk gestelde partij toegekende rechtsplegingsvergoedingen mag echter niet meer bedragen dan het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen, aanspraak kan maken.

Gelet op de concrete elementen van de zaak stelt de rechtbank vast dat de zaak geen afzonderlijke geschillen betreft, zodat er geen aanleiding bestaat om meerdere rechtsplegingsvergoedingen toe te kennen: VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE hebben er zelf voor gekozen om geen onderscheid te maken tussen hun respectieve vorderingen, maar integendeel om hun schade gezamenlijk te vorderen.

**24.** VELUM en LASER PERFORMANCE EUROPE zijn BTW-plichtig en kunnen de BTW op de betekeningkosten recupereren, zodat er geen aanleiding bestaat om deze toe te kennen.

Deze kosten zullen dan maar ook kunnen worden toegekend ten belope van (€ 295,55 + € 153,70 =) € 449,25.

## **VI. BESLISSING**

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende beslissing:

- zij verklaart de vordering toelaatbaar en als volgt gegrond,
- zij veroordeelt de BVBA OPTITEAM en de vennootschap naar Nederlands recht TECINVEST hoofdelijk tot betaling aan de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda VELUM Ltd en aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales LASER PERFORMANCE EUROPE van het bedrag van € 215.669,82, te vermeerderen met de vergoedende gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet in burgerlijke- en handelszaken bepaald in artikel 2, § 1 van de Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest, zoals gewijzigd door artikel 87 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 vanaf datum van dagvaarding, zijnde 24 april 2015 tot op datum van volledige betaling,




- zij beveelt de BVBA OPTITEAM tot overlegging van de facturen en boekhoudkundige documenten die naar aanleiding van het beslag inzake namaak waren voorzien van zwart gemaakte getallen,
- zij verzendt de zaak wat de mogelijke winstafdracht betreft naar de bijzondere rol in afwachting van een onderzoek en eventuele bijkomende vordering vanwege de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda VELUM Ltd en aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales LASER PERFORMANCE EUROPE,
- zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,
- zij verklaart dit vonnis voorlopig uitvoerbaar,
- zij verwijst de BVBA OPTITEAM en de vennootschap naar Nederlands recht TECINVEST in de kosten van het geding, die door de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda VELUM Ltd en aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales LASER PERFORMANCE EUROPE worden begroot, en door de Rechtbank worden vereffend op de dagvaardingskosten van € 449,25 en de rechtsplegingsvergoeding van € 8.400,00.

Dit vonnis werd gewezen door de 18de kamer van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, waar zitting hadden:

F. BLOCKX,	rechter, voorzitter van de kamer,
D. EYSENBRANDTS,	rechter in handelszaken,
M. TAEYMANS,	rechter in handelszaken,
G. VERELST,	griffier,

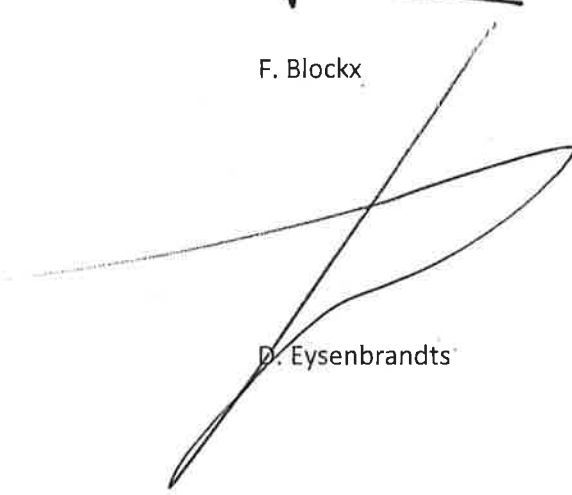
en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op **7 juli 2016** door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.



G. Verelst



F. Blockx



D. Eysenbrandts

Bij toepassing van artikel 785 van het Gerechtelijk Wetboek verklaart ondergetekende griffier dat de heer M. TAEYMANS, rechter in handelszaken, in de onmogelijkheid verkeert om dit vonnis te ondertekenen waarvoor hij aan de beraadslaging heeft deelgenomen.



G. Verelst