



Repertoriumnummer 2016 /
Datum van uitspraak 05 DEC 2016
Rolnummer A/16/05245
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Kamer van de Voorzitter

Vordering zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

KARLIE GROUP GMBH, vennootschap naar Duits recht met maatschappelijke zetel te 33181 Bad Wunnenberg-Haaren, Graf-Zeppelin-strasse 13, ingeschreven in het handelsregister van Paderborn onder het nummer HRB 12345 (hierna: "KARLIE GROUP")

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester J. Dewitte en meester M. Keup
Advocaten te 1000 Brussel, Koningsstraat 145

En:

Mr. Noël Devos en Mr. Geert Naulaerts, advocaten met kantoor te 2440 Geel, Diestseweg 155, in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de NV KARLIE FLAMINGO, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8/337, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0429.777.108 (hierna respectievelijk "Curatoren" of "KARLIE FLAMINGO")

Verwerende partij na hervatting van geding

Die wordt vertegenwoordigd door meester J. Janssen loco meester F. Petillon
Advocaat te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7

En:

De NV PARIBAS FORTIS, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0403.199.702 (hierna "BNP PARIBAS FORTIS")

De NV KBC BANK, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0462.920.226 (hierna "KBC BANK")

Vrijwillig tussenkomende partijen

Die worden vertegenwoordigd door meester B. Allemeersch en A.S. Houtmeyers
Advocaten met kantoor te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B.

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 4 november 2016 werd betekend. Bij verzoekschrift van 9 november 2016 kwamen BNP Paribas Fortis en KBC Bank vrijwillig tussen.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 17 november 2016. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 24 november 2016 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.
6. KARLIE GROUP is lid van een groep van vennootschappen die actief is in de productie, de commercialisering en de distributie van accessoires voor dieren.

In het kader hiervan, beschikt KARLIE GROUP over de volgende Europese merken:

- EU Figuratief merk met nummer 011675196 "Karlie Flamingo" (stuk 1 bundel eisende partij),
- EU Woordmerk met nummer 011672995 "Karlie Flamingo" (stuk 2 bundel eisende partij).

7. De producten die de Groep produceert, commercialiseert en verdeelt, dragen steeds de bovenvermelde merken, in sommige gevallen samen met andere merken. In België is er een opslagplaats die verschillende producten bevat die eigendom zijn van KARLIE FLAMINGO, een vennootschap naar Belgisch recht die

ook lid is van de groep. Daarnaast zijn er producten onderweg van de productiesite in China naar deze opslagplaats.

De productie van de merkproducten die op de markt worden gebracht en verdeeld, gebeurt door de verschillende vennootschappen van de Groep. Het volledige proces vindt, volgens eisende partij, plaats onder toezicht van de Groep (ook wel 'intern proces' genaamd). De levering van de goederen uit China aan KARLIE FLAMINGO maakt, nog steeds volgens eisende partij, ook deel uit van dit intern proces.

KARLIE GROUP, de moedervenootschap van Karlie Flamingo Holding BVBA (i.e. de moedervenootschap van de Belgische vennootschappen van de Groep waaronder KARLIE FLAMINGO waarvan zij de rechtstreekse aandeelhouder is), naar eigen zeggen controleerde dit intern proces. KARLIE GROUP voert aan dat zij zolang zij hierover controle had, akkoord ging dat de goederen haar merken droegen en als dusdanig op de markt werden gebracht.

8. Op 19 oktober 2016 verzocht de heer Andreas Spiegel, zaakvoerder van Karlie Flamingo Holding Belgium BVBA om het faillissement van deze vennootschap. Bij vonnis van diezelfde dag verklaarde de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout Karlie Flamingo Holding Belgium BVBA failliet. KARLIE GROUP tekende verzet aan tegen dit vonnis.

Het doel van het faillissementsverzoek was er, volgens KARLIE GROUP op gericht om een verkoop van de aandelen van KARLIE FLAMINGO en Garpet NV, de Belgische operationele vennootschappen van de Groep, aan Groep Heylen te faciliteren. KARLIE GROUP verwijst naar de oprame van deze transactie in de zittingsnota die de heer Andreas Spiegel op 19 oktober 2016 neerlegde op het moment van zijn verzoek om het faillissement van Karlie Flamingo Holding Belgium BVBA (stuk 4 bundel eisende partij).

KARLIE GROUP voert thans aan dat zij ingevolge het faillissement van Karlie Flamingo Holding Belgium BVBA, de controle over het intern proces, met name het productie-, distributie- én leveringsproces verloor. Hierdoor kan zij, naar eigen zeggen, eens het merkproduct op de markt zou worden gebracht, de economische waarde van haar merken niet meer veiligstellen.

Onmiddellijk nadat KARLIE GROUP op de hoogte was van het faillissement van Karlie Flamingo Holding Belgium BVBA, contacteerde zij door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout aangestelde curatoren, de Belgische banken die betrokken waren bij de financiering van de Belgische

vennootschappen van de Groep (met name BNP PARIBAS FORTIS en KBC BANK) evenals Groep Heylen. Zij stelde alles in het werk om zeker te zijn dat bij een eventuele verkoop van de aandelen van KARLIE FLAMINGO en Garpet NV aan Groep Heylen, rekening zou worden gehouden met haar merken.

KARLIE GROUP wilde verzekeren dat vooraleer Group Heylen de voorraden van de merkproducten zou overnemen (ingevolge de verkoop van voormelde aandelen), zij met deze laatste een licentieovereenkomst had gesloten om deze merkproducten op rechtmatige wijze op de markt te brengen (evenals om deze merkproducten eventueel in de toekomst zelf te produceren). Dit volgt duidelijk uit het voorstel dat KARLIE GROUP op 27 oktober 2016 aan Groep Heylen deed in het kader van de onderhandelingen die op dat moment plaatsvonden tussen hen.

9. Terzelfdertijd kampte KARLIE FLAMINGO met financiële moeilijkheden. Bij vonnis van 26 oktober 2016, stelde de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout bij toepassing van art. 8 Faill.W, ambtshalve een voorlopig bewindvoerder aan over haar. Op 31 oktober 2016 lieten BNP PARIBAS FORTIS en KBC BANK, pandhoudende schuldeisers, de magazijnen met de voorraden door de NV Warrant vergrendelen.

Op 8 november 2016 verklaarde de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, KARLIE FLAMINGO failliet.

10. Gezien de lopende insolventieprocedures van Karlie Flamingo Holding Belgium BVBA en van KARLIE FLAMINGO, bestaat er volgens KARLIE GROUP een groot risico dat de curatoren van KARLIE FLAMINGO de voorraden, eventueel met het akkoord van BNP PARIBAS FORTIS en KBC BANK, verkopen hetzij afzonderlijk, hetzij als deel van het handelsfonds (stuk 3 bundel eisende partij).

De verkoop van de voorraden zou volgens KARLIE GROUP een schending uitmaken van haar merken.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 KARLIE GROUP verzoekt de stakingsrechter:

"In hoofdde:

De vordering van KARLIE GROUP ontvankelijk en gegrond te horen verklaren,

Alvorens recht te doen, bij toepassing van art. 19, 3, Ger.W., voorlopig verbod te horen opleggen aan KARLIE FLAMINGO om enige producten uit de voorraden, die de merknamen "Karlie Flamingo" of enige andere merknaam met het woord "Karlie" dragen, te verkopen, en de vordering voor dit aspect te horen weerhouden op de inleidende zitting,

Te horen zeggen voor recht dat indien KARLIE FLAMINGO overgaat tot de verkoop, zonder het voorafgaand akkoord van KARLIE GROUP, van alle of een deel van haar voorraden van producten, en individuele producten, die de merknaam "Karlie Flamingo" of enige andere merknaam met het woord "Karlie" dragen, zij de merken van KARLIE GROUP schendt,

KARLIE FLAMINGO te horen veroordelen tot staking van iedere inbreuk op het recht op de merken van KARLIE GROUP, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per vastgestelde inbreuk en per dag dat de inbreuk zou voortduren, vanaf de dag na de betekening van het tussen te komen vonnis,

Te horen zeggen voor recht dat dit verbod zal gelden voor KARLIE FLAMINGO en al wie die uit welke hoofde ook de activiteiten, het handelsfonds of de voorraden, of een deel ervan, van Karlie Flamingo NV overneemt, of wil laten verkopen,

De tegenvordering van de curatoren van KARLIE FLAMINGO ontvankelijk en ongegrond te horen verklaren,

In ondergeschikte orde, in het onwaarschijnlijke geval waarin de Voorzitter van Uw Zetel zou oordelen dat de gevorderde voorlopige maatregel niet gerechtvaardigd is :

De vordering van KARLIE GROUP ontvankelijk en gegrond te horen verklaren,

Te horen zeggen voor recht dat indien KARLIE FLAMINGO overgaat tot de verkoop, zonder de voorafgaande toestemming van KARLIE GROUP, van alle of een deel van haar voorraden van producten, en individuele producten, die de merknaam "Karlie Flamingo" of enige andere merknaam met het woord "Karlie" dragen, zij de merken van KARLIE GROUP schendt,

Te horen verklaren dat tot op het moment van een beslissing ten gronde omtrent de economische waarde van de merken van KARLIE GROUP of indien geen overeenkomst wordt bereikt hieromtrent tussen de partijen, alle inkomsten uit de

verkoop van deze producten of minstens 10 % hiervan geblokkeerd zal worden op een bankrekening te openen op naam van KARLIE GROUP, KARLIE FLAMINGO, BNP PARIBAS FORTIS en KBC BANK dewelke niet vrijgegeven mag worden dan met het schriftelijk akkoord van alle partijen of een gerechtelijke beslissing in deze zin;

In ieder geval:

Gedaagde te horen veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 1.440 EUR (basisvergoeding voor niet in geld waardeerbare vorderingen)."

3.2 Verwerende partijen na hervatting van geding verzoeken de stakingsrechter:

"Wat betreft de hoofdvordering:

De vordering van Karlie Group GmbH af te wijzen als ongegrond;

Wat betreft de tegenvordering:

De tegenvordering van Karlie Flamingo ontvankelijk en gegrond te verklaren en aldus:

In hoofdorde:

Karlíe Group GmbH verbod op te leggen, rechtstreeks of via een verbonden vennootschap, ieder gebruik als handelsnaam of merknaam van de benaming 'flamingo', al dan niet in combinatie met de benaming 'Karlíe' en/of andere tekens te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van EUR 2.500 per vastgestelde inbreuk en per dag dat de inbreuk zou voortduren, vanaf de dag na de betekening van het tussen te komen vonnis;

Een onafhankelijk expert aan te stellen met als opdracht om, op kosten van Karlíe Group GmbH, een gedetailleerde inventaris op te stellen van de goederen met het Karlíe Flamingo merk die afkomstig zijn van Karlíe Flamingo nv die toelaat de herkomst van de goederen te traceren;

In ondergeschikte orde:

In het onmogelijke geval dat de Voorzitter van Uw Zetel zou oordelen dat (de curatele van) Karlie Flamingo nv niet over de nodige rechten beschikt om haar voorraad aan Karlie Flamingo merkproducten te verkopen Karlie Group GmbH verbod op te leggen om, rechtstreeks of via een verbonden vennootschap, ieder gebruik als handelsnaam of merknaam van de benaming 'flamingo', al dan niet in combinatie met de benaming 'Karlie' en/of andere tekens te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van EUR2.500 per vastgestelde inbreuk en per dag dat de inbreuk zou voortduren, vanaf de dag na de betekening van het tussen te komen vonnis.

In ieder geval:

Karlie Group GmbH te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op de basisvergoeding van EUR1.440;"

3.3 Vrijwillig tussenkomende partijen verzoeken de stakingsrechter:

"Akte te nemen van de vrijwillige tussenkomst van [vrijwillig tussenkomende partijen], in de procedure ingeschreven bij Uw Rechtbank onder het nummer A/16/05245;

De tussenkomst ontvankelijk te verklaren;

De vorderingen van eiseres af te wijzen als onontvankelijk, minstens ongegrond;

Eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding."

4 DE ONTVANKELIJKHEID

11. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet ontvankelijkheid van de vordering op. De voorzitter ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

5.1 Over de hoofdvordering

12. Ter zitting verklaren de raadslieden van KARLIE GROUP dat de maatregelen die bij toepassing van artikel 19,3 van het Gerechtelijk Wetboek werden

gevorderd enkel bestemd waren voor een eventuele behandeling van de zaak op de inleidingszitting. Op de inleidingszitting werd de zaak evenwel uitgesteld naar 17 november 2016 teneinde de verwerende en tussenkomen de partijen toe te laten standpunt in te nemen over de zaak ten gronde. Ter zitting van 17 november 2016 werd ten gronde gepleit. De vordering tot het opleggen van een voorlopige maatregel is derhalve zonder voorwerp geworden.

13. Een merkhouder kan zich slechts verzetten tegen het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren indien hij zijn toestemming hiervoor niet heeft gegeven.

14. KARLIE GROUP erkent in haar conclusie (pagina 3) uitdrukkelijk dat zij met haar Belgische dochter altijd een akkoord heeft gehad over het gebruik van het merk KARLIE FLAMINGO. Deze afspraak kan niet anders gekwalificeerd worden dan als een licentieovereenkomst waarbij een gebruiksrecht wordt gegeven over een bepaalde intellectuele eigendom. Gelet op het feit dat het gebruiksrecht wordt verleend binnen een groep van vennootschappen spreekt men van een "intragroeplicentie". Dat de licentie niet op schrift werd gesteld, doet daaraan trouwens niet af. Een licentieovereenkomst kan mondeling gegeven worden. Verordening (EG) Nr. 207/2009 van 26 februari 2009 van de Raad inzake het uniemerk vereist immers geen geschrift als geldigheidsvoorwaarde. De bewoordingen van de Vordering zijn uiterst algemeen, teneinde alle mogelijke vormen van licentieovereenkomsten mogelijk te maken (artikel 22 lid 1).

15. Een licentie wordt niet automatisch ontbonden door het faillissement. Een faillissement doet de toestemming van de rechtmatige merkhouder en licentiegever aan de licentiehouder om merkgoederen te verkopen niet vervallen. De licentie om merkgoederen te verkopen behoort immers tot de boedel van de onderneming van de licentiehouder. De contractuele verhouding tussen de licentiegever en de licentiehouder blijft ongewijzigd bij faillissement van de licentiehouder, behoudens andersluidende bedingen die in geval van faillissement in de mogelijkheid voorzien de overdracht van de licentie te beperken of een einde maken aan de licentie.¹ In heel wat rechtstelsels zijn dergelijke bedingen zelfs verboden.²

In ieder geval mogen gemerkte goederen die vóór faillissement werden geproduceerd, worden verhandeld door de licentiehouder en diens curatele. Voor de verhandeling van deze goederen heeft de merkhouder zijn toestemming

¹ E. DIRIX, "Faillissement en lopende overeenkomsten", *RW* 2003-04, afl. 6, 201-211, rn. 27.

² E. DIRIX, "Faillissement en lopende overeenkomsten", *RW* 2003-04, afl. 6, 201-211, rn. 27.

immers al verleend.³

16. KARLIE GROUP voert aan dat de licentie op haar merk volgens de rechtsleer een overeenkomst *intuitu personae* is die automatisch een einde neemt bij faillissement.⁴ De rechtsleer – met inbegrip van de rechtsleer waarnaar Karlie Group GmbH verwijst – stelt dit helemaal niet. In het artikel waarop Karlie Group GmbH zich beroept, stellen de auteurs⁵:

“Indien er lopende licentieovereenkomsten zijn die niet tot een einde zijn gekomen door het faillissement van de licentienemer, kunnen deze ook worden overgedragen aan een derde in het kader van de overdracht van onderneming georganiseerd door de curator. Dit houdt een zeker risico in voor de licentiegever, die hierdoor met een ongewenste licentiehouders geconfronteerd kan worden. In de rechtsleer wordt de licentiegever aangeraden om hierop te anticiperen, door contractueel te voorzien dat de licentie intuitu personae wordt verstrekt en/of niet kan worden overgedragen (ook niet in het kader van een overdracht ten algemene titel) of door te bepalen dat het faillissement een einde maakt aan de licentieovereenkomst”;

en de auteurs besluiten⁶:

“Net zoals voor andere lopende overeenkomsten, leidt de opening van een insolventieprocedure in beginsel niet tot de beëindiging van de licentieovereenkomst. [...] De faillissementscurator beschikt over een optierecht om de licentieovereenkomst te beëindigen, indien deze licentieovereenkomst de vereffening van de boedel belet of abnormaal bezwaart. Indien de lopende licentieovereenkomst echter niet tot een einde is gekomen door het faillissement, ingevolge een beslissing van de curator of door het intuitu personae-karakter van de licentieovereenkomst, riskeert de licentiegever respectievelijk licentienemer met een ongewenste medecontractant geconfronteerd te worden. Het is raadzaam om hierop te anticiperen, door een uitdrukkelijk ontbindend beding te voorzien die de betrokkene een recht geeft om te

³ Zie, J. BECKER, "Merk en faillissement", *Bull. BMM* 2012, afl 2-3 (66), 69.

⁴ Conclusie namens Karlie Group GmbH van 13 november 2016, randnummer 11.

⁵ J.C. TROUSSEL, C. BERCKMANS, G. DE VILLEGAS, "Licentieovereenkomsten en intellectuele eigendomsrechten in het licht van collectieve insolventieprocedures", *RDC/TBH*, Brussel, Larcier, 2015/9, (865) 873, m. 19 (eigen nadruk).

⁶ J.C. TROUSSEL, C. BERCKMANS, G. DE VILLEGAS, "Licentieovereenkomsten en intellectuele eigendomsrechten in het licht van collectieve insolventieprocedures", *RDC/TBH*, Brussel, Larcier, 2015/9, (865) 873, m. 19 (eigen nadruk).

beslissen om de licentieovereenkomst al dan niet voort te zetten.

Indien de licentienemer de overdracht van de in licentie genomen intellectuele eigendomsrechten aan een concurrent of andere nadelige gevolgen van de insolventie wenst te vermijden, kan hij in de licentieovereenkomst contractuele beschermingsmechanismen inbouwen."

Bovendien benadrukken deze auteurs dat 1) een contractuele bepaling waarin uitdrukkelijk wordt voorzien dat de betrokken overeenkomst *intuiti personae* is aangegaan niet volstaat opdat de overeenkomst automatisch tot een einde komt in geval van faillissement en 2) een beoordeling *in concreto* zich steeds opdringt.⁷

De door KARLIE GROUP aangehaalde rechtsleer heeft betrekking op de merkenlicentie als zelfstandig vermogensbestanddeel. De vraag waarover deze rechtsleer zich buigt is of de curatele vrij kan beschikken over de merkenlicentie om nieuwe goederen te produceren, in te voeren en te verhandelen met gebruik van het merk. Het antwoord op deze vraag – dat overigens bevestigend is⁸ – staat los van het recht van de curatoren om vrij te beschikken over de reeds bestaande merkproducten, waarvoor reeds toestemming is gegeven.⁹

17. *In casu* heeft KARLIE GROUP toestemming gegeven aan KARLIE FLAMINGO om het Karlie Flamingo merk te gebruiken. Deze toestemming blijkt uit de jarenlange samenwerking tussen KARLIE FLAMINGO en KARLIE GROUP. Als officiële invoerder van de ondernemingsgroep van KARLIE GROUP heeft KARLIE FLAMINGO steeds vrij kunnen beschikken over deze goederen om deze te verkopen, zowel binnen de ondernemingsgroep als bij haar historische externe afnemers.

18. KARLIE GROUP kan niet worden gevolgd waar zij thans aanvoert dat KARLIE FLAMINGO een inbreuk begaat op het merkenrecht van KARLIE GROUP.

KARLI FLAMINGO voerde de merkgoederen in en dit voor de Duitse ondernemingsgroep van Eiseres. KARLIE FLAMINGO mocht deze goederen vrij verdelen en gaf het Duitse concern volledige inzage in de verkoopcijfers en het distributienetwerk van KARLI FLAMINGO (stuk 8 bundel KARLIE FLAMINGO). De

⁷ J.C. TROUSSEL, C. BERCKMANS, G. DE VILLEGAS, "Licentieovereenkomsten en intellectuele eigendomsrechten in het licht van collectieve insolventieprocedures", *RDC/TBH*, Brussel, Larcier, 2015/9, (865) 885, n. 45.

⁸ Zoals hierboven uiteengezet kan de curatele over de licentieovereenkomst als vermogensbestanddeel beschikken, behoudens afwijkend contractueel beding of tenzij het bewijs wordt geleverd dat de licentieovereenkomst in kwestie *intuitu personae* is.

⁹ Zie, J. BECKER, "Merk en faillissement", *Bull. BMM* 2012, afl 2-3 (66), 69.

invoer en verkoop gebeurden met toestemming van de merkhouders. Het faillissement verandert hier niets aan. De beschikbare voorraad goederen van KARLI FLAMINGO werd ingevoerd met toestemming van KARLI GROUP. KARLI GROUP kan deze toestemming niet plots herroepen naar aanleiding van het faillissement.

19. Dit geldt des te meer nu het Karlie Flamingo merk een samenvoeging is van de historische benamingen van de Duitse en Belgische ondernemingen. Waarbij de handelsnaam van de Belgische onderneming ouders is dan de merkregistratie.

20. Bovendien lijkt KARLI GROUP een niet consequente houding aan te nemen. Enerzijds stelt KARLI GROUP dat de licentie door het faillissement werd beëindigd, dan wel dat zij geen toestemming heeft verleend; anderzijds stelt zij een deel van de bestaande voorraad te willen aankopen aan de voorwaarden zoals die bestonden voor de opening van het faillissement (stuk 11 bundel eisende partij). Het voorstel van KARLI GROUP om bepaalde goederen aan te kopen bevestigt dat (de curatoren van) KARLI FLAMINGO vrij kunnen beschikken over de goederen. KARLI GROUP doet een bod op goederen die (de curatoren van) KARLI FLAMINGO zowel binnen als buiten de ondernemingsgroep van KARLI GROUP kan verhandelen.

21. In ondergeschikte orde verzoekt Karlie Group GmbH om alle inkomsten uit de verkoop van de producten in voorraad te blokkeren of minstens 10% ervan. Deze vordering valt buiten de rechtsmacht van de stakingsrechter die enkel kan beslissen om een bepaalde daad te staken.

22. Indien merkproducten niet onder een geldig en in te roepen eigendomsvoorbehoud zijn geleverd vallen deze producten in de boedel en kan de curator deze vrij verkopen. Rechtsleer en rechtspraak bevestigen dit.¹⁰ De merkhouders kan zich alleen verzetten tegen verdere verhandeling van merkproducten door de curator indien er gegronde redenen zijn zoals ernstige reputatieschade.¹¹ KARLI GROUP bewijst dit niet.

23. *In casu* rust er geen eigendomsvoorbehoud op de merkproducten van de boedel. Deze producten werden door het failliete KARLI FLAMINGO als merkproduct ingevoerd om door KARLI FLAMINGO te worden verkocht. Dit alles

¹⁰ Zie J. BECKER, "Merk en faillissement", *Bull. BMM* 2012, afl. 2-3 (66), 69; Rb. Dordrecht 27 maart 2008, L.J.N. BC8056 (Dimtronic) (Stuk 12).

¹¹ Zie Rb. Dordrecht 27 maart 2008, L.J.N. BC8056 (Dimtronic) (Stuk 12).

gebeurde met toestemming van de merkhouder. De curatoren kunnen dus vrij beschikken over de merkproducten.

Bovendien blijven de wezenlijke functies van het merkenrecht gewaarborgd door een eventuele verkoop van de producten door de curatele. De herkomst van de goederen blijft ongewijzigd en de kwaliteit ervan is verzekerd. Als de curatoren de onderneming *going concern* (vrij vertaald: in continuïteit) kunnen beheren verandert er in de feiten vrijwel niets voor de merkhouder. De kans is dan immers groot dat de goederen zullen worden doorverkocht binnen het bestaande netwerk van afnemers. Er is geen gegronde reden waarom KARLI GROUP zich hiertegen zou willen verzetten.

24. Ten overvloede stelt de stakingsrechter vast dat de merkenrechten op deze goederen uitgeput zijn.

Artikel 13 van Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerken bepaalt dat de houder van een merk niet het recht heeft het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europees Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Dit is het principe van merkenrechtelijke uitputting. Van merkenrechtelijke uitputting is sprake indien de merkhouder de beschikkingsbevoegdheid over de gemerkte waren aan een derde heeft overgedragen en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd.

25. In 2014 werd een pand op de handelszaak van KARLIE FLAMINGO gevestigd ten voordele van de vrijwillig tussenkomende partijen. Vermits het merk 'Flamingo' deel uitmaakt van de handelszaak van KARLIE FLAMINGO strekt ook het pandrecht van de vrijwillig tussenkomende partijen zich uit tot dit merk. Zulks wordt bevestigd in de pandakte (stuk 1, pagina 9 bundel vrijwillig tussenkomende partijen).

26. Daarnaast werd een warrant gevestigd op de volledige voorraad van Karlie Flamingo (stukken 3 en 4 bundel vrijwillig tussenkomende partijen). De warrant is een zekerheidsinstrument waarmee de inpandgeving van goederen die deel uitmaken van een voorraad vergemakkelijkt wordt. Middels het warrantstelsel kan immers een pandrecht gevestigd worden op een voorraad op grond van documenten en dus zonder dan een materiële verplaatsing naar de pandhouder vereist is. Hierbij maakt met gebruik van een derde-pandhouder die de goederen in bezit neemt in haar eigen stelplaats zodat er een buitenbezitstelling ontstaat. In casu trad de NV Warrant op als derde-pandhouder (stuk 4 bundel

vrijwillig tussenkomende partijen). Het warrantstelsel laat toe om een pandrecht te vestigen op een voorraad op zodanige wijze dat de pandgever nog steeds handel kan drijven met die voorraad. De warrant wordt beheerst door de Wet houdende invoering van het warrantstelsel van 18 november 1862.

27. In casu werden de producten geleverd door de producent Best Quality vanuit China aan Karlie Flamingo in België. Een deel van de producten is al verkocht aan afnemers die bestellingen hebben geplaatst en de rest is bestemd voor verkoop. De producten bij Karlie Flamingo zijn aan het beschikkingsrecht van KARLIE GROUP en KARLIE FLAMINGO onttrokken vermits zij door KARLIE FLAMINGO, na receptie van de goederen in België, in pand werden gegeven aan de vrijwillig tussenkomende partijen. Warrant NV heeft de voorraad geldig in bezit krachtens de warrantage (eisende partij ontkent overigens niet dat zij op de hoogte was van dit bezit, minstens dat zij het stilzwijgend heeft toegelaten); immers, een warrantage impliceert uit zijn aard een buitenbezitstelling en een exclusief recht voor de pand- en warrantheouders; deze buitenbezitstelling geldt als handelsverkeer want zij is gebeurd op basis van handelsovereenkomsten (kredieten en daaraan verbonden pandovereenkomsten). Door de inpandgeving heeft KARLIE FLAMINGO met stilzwijgende toestemming van KARLIE GROUP de economische waarde van de merkproducten gerealiseerd.

28. Dat dit in de handel brengen gebeurde met instemming van de KARLIE GROUP, betwist eisende partij niet. Best Quality maakt overigens deel uit van dezelfde groep als KARLIE GROUP en KARLIE FLAMINGO. In de rechtsleer en rechtspraak wordt bevestigd dat de toestemming van de merkhouders impliciet kan zijn, bijvoorbeeld doordat een economisch verbonden onderneming de goederen in het verkeer heeft gebracht. De goederen zijn ook geleverd voor het faillissement, toen KARLIE GROUP het proces nog controleerde.

29. De voorwaarden van artikel 13 van de Verordening zijn dus vervuld.

30. Uit hetgeen voorafgaat volgt de ongegrondheid van de hoofdvordering.

5.2 Over de tegenvordering

31. De stakingsrechter stelt vast dat de tegenvordering niet in staat is om te worden behandeld. De stakingsrechter verwijst dit onderdeel naar de rol voor verdere instaatstelling.

6 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

De stakingsrechter verleent akte aan de vrijwillige tussenkomst van BNP Paribas Fortis en KBC Bank in deze zaak.

De stakingsrechter verklaart de hoofdvordering van eisende partij ontvankelijk maar niet gegrond.

De stakingsrechter verzendt de tegenvordering naar de rol voor verdere instaatstelling.

De stakingsrechter houdt de beslissing over de kosten aan.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet;

Mevrouw Natalie Swalens is wettig verhinderd huidig vonnis uit te spreken en Mevrouw Gaby Van den Bossche, Voorzitter van de rechtbank zal haar op het ogenblik van de uitspraak vervangen (artikel 782 2^{de} lid Ger. W.).

Dit vonnis werd uitgesproken door Gaby Van den Bossche, voorzitter, op de openbare en buitengewone terechtzitting van de kamer van de voorzitter, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op

05 DEC 2015



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Gaby Van den Bossche