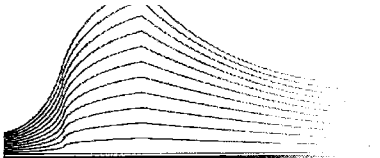


003909



Repertoriumnummer
2018/8161
Datum van uitspraak
22 oktober 2018
Rolnummer
2014/AR/2047

Uitgifte

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

☐ Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest
- Intellectuele eigendom

Hof van beroep
Antwerpen

Arrest

kamer B1
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren



2014/AR/2047

vennootschap naar Nederlands recht **NV KONINKLIJKE PHILIPS**, voorheen NV KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, met vennootschapszetel gevestigd in Nederland, te 5656 AE Eindhoven, High Tech Campus 5 en ingeschreven bij de kamer van koophandel te Oost-Brabant onder het nummer 17.001.910;

appellante,

ter terechtzitting van 4 juni 2018 vertegenwoordigd door mrs. Carl De Meyer & Tim Robrechts, beiden advocaat te 1040 Brussel, Nerviërslaan 9-31 (ref.: Philips / Golden Shaver) en ter terechtzitting van 24 september 2018 verschenen noch in persoon, noch vertegenwoordigd door een advocaat;

tegen het vonnis van de twee BI kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 14 februari 2014, aldaar gekend onder nr. A.R. 02/7600/A;

tegen:

1. vennootschap naar Chinees recht **WENZHOU MEIJIN INDUSTRY COMPANY LTD**, voorheen LUCHENG MEIJING INDUSTRIAL COMPANY LTD., met vennootschapszetel gevestigd in China, te RC-Wenzhou, No. 67, LiMing Industrial Area, Wenzhou City;

ter terechtzitting van 4 juni 2018 en 24 september 2018 verschenen noch in persoon, noch vertegenwoordigd door een advocaat;

2. vennootschap naar het recht van Hong Kong **FAR EAST SOURCING LTD**, met vennootschapszetel gevestigd in Hong Kong, Kowloon, Flat A, Far East Mansion, 5-6 Middle Road, Tsimshatsui;

ter terechtzitting van 4 juni 2018 vertegenwoordigd door mr. André Kegels, advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196 (ref.: 02-0373/AK/VM) en ter terechtzitting van 24 september 2018 verschenen noch in persoon, noch vertegenwoordigd door een advocaat;

3. vennootschap naar het recht van Hong Kong, **WEISS-ROHLIG HONG KONG LIMITED**, voorheen RÖHLIG HONG KONG LTD., met vennootschapszetel gevestigd in Hong Kong, Kowloon, 11/F, Westley Square, 48, Hoi Yuen Road, Kwung Tong;



ter terechtzitting van 4 juni 2018 en 24 september 2018 verschenen noch in persoon,
noch vertegenwoordigd door een advocaat;

4. **NV RÖHLIG BELGIUM**, met vennootschapszetel gevestigd te 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 147 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr.
0404.516.823;

ter terechtzitting van 4 juni 2018 en 24 september 2018 verschenen noch in persoon,
noch vertegenwoordigd door een advocaat;

geïntimeerden,

* * * * *

Gelet op de tussenarresten van dit hof van 2 oktober 2017 en 10 september 2018.

1. Wat voorafgaat

Voor de feiten verwijst het hof naar het niet-bestreden tussenvonnis van 29 april 2009 als-
ook het bestreden vonnis van 14 februari 2014.

Bij tussenarrest van 2 oktober 2017 werd(en):

- het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk verklaard;
- de heropening der debatten bevolen met betrekking tot hetgeen onder nummer 4.3.2.3
van dit tussenarrest werd gezegd.

2. Standpunten na heropening der debatten

2.1. De appellante vraagt bij conclusies gemaald op 28 februari 2018 om:

- het bestreden vonnis te hervormen;
- te zeggen voor recht dat de litigieuze scheerapparaten inbreuk plegen op de internatio-
nale modelinschrijving voor een elektrisch scheerapparaat met nummer DM 034.562;



- de vernietiging onder douanetoezicht van de litigieuze scheerapparaten te bevelen en de tweede geïntimeerde te veroordelen tot betaling van de factuur van deze vernietiging op eenvoudige voorlegging van deze factuur aan de tweede geïntimeerde;
- de tweede geïntimeerde te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding in billijkheid begroot op 10.000,00 EUR en voorbehoud te verlenen voor de patrimoniale schade die zou worden toegebracht wanneer de goederen in het verkeer worden gebracht;
- de tweede geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding;
- het te wijzen vonnis (lees: arrest) uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht noch kantonnement.

2.2. De tweede geïntimeerde vraagt bij conclusies gemaald op 24 januari 2018 om:

in hoofdorde:

- het hoger beroep en de vorderingen van de appellante ongegrond, minstens onontvankelijk te verklaren;
- het incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en de appellante te veroordelen tot:
 - o de kosten van vernietiging, te betalen op voorlegging van de vernietigingsfactuur provisioneel bepaald op 1,00 EUR PM;
 - o de kosten van opslag, te betalen op voorlegging van de opslagfactuur provisioneel bepaald op 1,00 EUR PM;
 - o de vordering betreffende de verdere begroting van de schade naar de rol te verzenden;

in ondergeschikte orde:

- het verzoek het ingeroepen model te vernietigen naar de rol te verzenden voor verdere instaatstelling;
- de appellante op te leggen de in conclusies vermelde stukken voor te brengen op grond van artikel 877 Ger.W.
- LUCHENG MEIJING INDUSTRIAL COMPANY te veroordelen om haar te vrijwaren;



- de appellante reeds te veroordelen tot de kosten van het geding, provisioneel bepaald op de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep en begroot op 27.000,00 EUR.

3. Beoordeling na heropening der debatten

3.1. Ontvankelijkheid van het hoger beroep

De tweede geïntimeerde besluit (minstens) tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep.

Bij tussenarrest van 2 oktober 2017 werd het hoger beroep ontvankelijk verklaard.

De rechtsmacht van dit hof is uitgeput wat dit aspect betreft.

3.2. Ten gronde

3.2.1. Bij tussenarrest van dit hof van 2 oktober 2017 werd geoordeeld dat de appellante het afdoende aannemelijk maakt dat bij de geïntimeerden het voornemen bestond de kwestieuze goederen naar de Europese Unie om te leiden.

De tweede geïntimeerde had zich het recht voorbehouden om nog te concluderen met betrekking tot de door de appellante ingeroepen bescherming.

De debatten werden om die reden heropend.

3.2.2. Bij tussenarrest van 2 oktober 2017 werd reeds geoordeeld dat bij de beoordeling van de inbreukvraag toepassing moet worden gemaakt van het Belgisch recht.

De appellante meent dat het door haar ingeroepen model geldig is onder de oude BTMW (Benelux Tekeningen en Modellen Wet) en op het heden van kracht zijnde BVIE (Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom).

3.2.3. De appellante beroept zich op haar internationaal modeldepotnummer DM 034.562 van 29 juni 1995.

De tweede geïntimeerde argumenteert nog (bv. op bladzijde 13 van haar conclusies) met betrekking tot model DM 045.971 waarvan de appellante echter niet (meer) de bescherming inroept.

Het hof gaat dan ook niet in op deze argumentatie.



Wat het model DM 034.562 betreft:

De appellante benadrukt dat haar model bescherming moet genieten onder meer voor de specifieke, organische vormgeving van de handgreep van het scheerapparaat in de vorm van een telefoonhaak, gekenmerkt door een S-vormige buis in zijaanzicht.

Het gaat niet om de zogenaamde driekoppigheid, zoals de tweede geïntimeerde opwerpt. Haar verwijzing naar rechtspraak in dat verband doet dan ook niet ter zake.

DM 034.562 geldt onder meer voor de Benelux.

De regelgeving in verband met het modellenrecht dient hier getoetst te worden en niet het merkenrecht, zoals de appellante terecht opmerkt.

3.2.4. Onderhavig geschil dient beoordeeld te worden volgens de BTMW (de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen) zoals van kracht in december 2002.

Onder de oude Beneluxwet gold de nieuwigheidsvereiste. De bijkomende vereiste van “eigen karakter” werd – zoals de appellante aanvoert – pas later ingevoerd (wijziging BS 14 maart 2003).

De argumentatie van de tweede geïntimeerde op bladzijde 10 van haar conclusies in verband met het “eigen karakter” doet dan ook niet ter zake.

De tweede geïntimeerde verwijst naar drie Chinese beslissingen met betrekking tot de door de appellante geregistreerde modellen om de intellectuele rechten van laatstgenoemde te betwisten (de Eerste Tussenliggende Volksrechtbank van Peking van de Volksrepubliek China van 10 december 2004, de Peking Hoge Volksrechtbank van de Volksrepubliek China van 17 december 2004 en de Raad voor Beroep tegen en Interferentie van Patenten van 23 juni 2003).

De tweede geïntimeerde beweert dat volgens de Chinese rechter het door de appellante ingeroepen model niet nieuw zou zijn.

De appellante betwist dit en legt beëdigde Nederlandstalige vertalingen van de Chinese beslissingen voor.

Met de appellante stelt het hof vast dat de uitspraken van de Peking Hoge Volksrechtbank van de Volksrepubliek China van 17 december 2004 en de Raad voor Beroep tegen en Interferentie van Patenten van 23 juni 2003 betrekking hebben tot het Chinese modeldepot CN 98327289.1 dat overeenstemt met de inschrijving van de appellante onder het nummer DM 045.971.



Hier handelt het over DM 034.562.

Beide uitspraken zijn hier dan ook niet relevant.

De appellante benadrukt in dit verband nog dat het model DM 034.562 (29 juni 1995) een eerdere prioriteitsdatum heeft niet alleen ten aanzien van het vernietigde CN 98327289.1 (29 juli 1998) maar ook ten aanzien van CN 95318095.6 (25 december 1996).

Met betrekking tot de uitspraak van de Eerste Tussenliggende Volksrechtbank van Peking van de Volksrepubliek China van 10 december 2004 laat de appellante terecht gelden dat deze procedure geen nietigverklaring wegens gebrek aan nieuwheid betrof maar wel de toepassing van een regel van het Chinees Modelrecht volgens hetwelk een identiek of vergelijkbaar model slechts het voorwerp mag uitmaken van één registratie. Het is ook niet mogelijk om op dezelfde datum modellen te registreren die slechts ondergeschikte verschillen vertonen.

Op grond daarvan heeft de Chinese rechtbank één van beide modeldepots vernietigd.

Deze uitspraak kan dan ook niet door de tweede geïntimeerde gebruikt worden als geldig verweer.

3.2.5. De tweede geïntimeerde laat gelden dat de uiterlijke kenmerken van het ingeroepen model uitsluitend worden bepaald door de technische functie.

Volgens de oude Eenvormige Beneluxwet is bescherming uitgesloten van datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

Het door de appellante ingeroepen model vertoont volgende kenmerken:

- driekoppige scheerkop;
- inkeping onder de scheerkop;
- handvat/steel in de vorm van een telefoonhaak/S-vorm;
- naar elkaar toekomen van de wanden in vooraanzicht.

De appellante benadrukt dat zij geen bescherming vraagt voor de driekoppige scheerkop (zoals hiervoor reeds aangereikt).

De verwijzing naar een model met driekoppige scheerkop (stuk 14: Anterioriteiten – dossier van de tweede geïntimeerde) is hier dan ook niet ter zake dienend.

Zij vervolgt dat de karakteristieke uiterlijke kenmerken van de behuizing en de handgreep het resultaat zijn van de vrije keuze van de ontwerper en dat deze kenmerken naadloos



werden overgenomen in het inbreukmakend Golden Shaver-scheerapparaat.

Het hof oordeelt dat de karakteristieke uiterlijke kenmerken van de behuizing en de handgreep het resultaat zijn van de vrije keuze van de ontwerper en niet louter zijn ingegeven of bepaald door de technische functie.

De appellante maakt het aannemelijk dat op esthetisch vlak de ontwerper over verschillende uitvoeringswijzen beschikt bij het kantelen van de scheerkop.

Hij heeft een vrijheid om de plaats van de inkeping en de juiste vorm van de behuizing rond de scheerkop te ontwerpen, al dan niet met inkepingen en andere vormelijke elementen.

De inkeping bij het betreffende model van de appellante is niet louter een technische noodzakelijkheid.

De appellante verwijst in conclusies, op bladzijde 24/45 terecht naar de verschillende bestaande scheerapparaten met verschillende vormen.

Hetzelfde geldt met betrekking tot de handgreep van het model van de appellante.

De vorm werd mede ontworpen om esthetische redenen. Dat dit een ergonomisch effect heeft, is meegenomen maar doet geen afbreuk aan voorgaande.

Dat andere vormen van handgreep wel degelijk mogelijk zijn, wordt door de appellante op bladzijde 26/45 van haar conclusies gedocumenteerd.

In tegenstelling tot wat de tweede geïntimeerde beweert op bladzijde 10 van haar conclusies, verschilt het model van de appellante wel degelijk van de andere.

Voorgaande geldt tevens voor het feit dat de wanden of de zijanten van de handgreep als het ware naar elkaar toe lijken te komen.

Dit is – in tegenstelling tot wat de tweede geïntimeerde beweert – niet louter om technische redenen.

Ook hiervan geeft de appellante op bladzijde 28/45 van haar conclusies voorbeelden van alternatieven.

Besluit is dan ook dat de uiterlijke vormgevende kenmerken van het model van de appellante niet noodzakelijk zijn ingegeven om het technisch effect te bewerkstelligen.

De ontwerper van het model had wel degelijk keuzevrijheid. Het model is het resultaat van het creatieve werk van de ontwerper.



3.2.6. De goederen die door de douane in beslag werden genomen zijn slaafse kopieën van het model waarvan de appellante de bescherming inroept.

Dit blijkt ten overvloede uit een visuele vergelijking en dit in tegenstelling tot wat de tweede geïntimeerde tracht voor te houden op bladzijde 11 en 12 van haar conclusies.

De inbreuk staat dan ook vast.

De vordering van de appellante ertoe strekkende te horen zeggen voor recht dat de litigieuze scheerapparaten inbreuk plegen op de internationale modelinschrijving voor een elektrisch scheerapparaat met nummer DM 034.562 is dan ook gegrond.

Dat de appellante de termijn van 25 jaar dat een bescherming kan gelden, zou ontlopen door kleine wijzigingen aan te brengen aan dezelfde vorm – zoals de tweede geïntimeerde beweert – kan het hof niet overtuigen.

De appellante heeft het recht op bescherming van het model verkregen door de inschrijving van het depot.

De tweede geïntimeerde is als eigenaar/verkoper aansprakelijk.

De douane is terecht opgetreden en de appellante heeft eveneens terecht de goederen verder laten tegenhouden.

De tegenvordering van de tweede geïntimeerde tot schadevergoeding (wegens het onrechtmatig tegenhouden) is dan ook ongegrond.

3.2.7. De inbreukmakende scheerapparaten die door de douane in beslag werden genomen dienen dan ook vernietigd te worden onder douanetoezicht op kosten van de tweede geïntimeerde.

De kosten voor de opslag zijn ten laste van de tweede geïntimeerde.

De goederen waren/zijn inbreukmakend.

Dat de procedure lang heeft aangesleept is geen reden om die kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de appellante te leggen.

De appellante treft geen enkele fout.

De appellante hekelt terecht het feit dat de tweede geïntimeerde over alle informatie beschikte. Zij weigerde elke medewerking.



3.2.8. Ter terechtzitting van 4 juni 2018 heeft de appellante bij monde van haar raadsman verklaard niet langer aan te dringen op een voorbehoud voor patrimoniale schade voor het in verkeer brengen van de gewraakte goederen nu de tweede geïntimeerde akkoord is dat de in beslag genomen goederen moeten vernietigd worden.

Het hof neemt daar akte van.

3.2.9. De appellante vraagt vergoeding voor administratieve kosten verbonden aan opsporing, onderzoek en bestrijding van de inbreuk, provisioneel begroot op 10.000,00 EUR.

Deze vordering berust op feiten in de dagvaarding aangevoerd.

Deze vordering is niet verjaard.

Nochtans bewijst de appellante deze vordering niet.

Bij gebrek aan bewijs, wordt zij afgewezen.

3.2.10. De appellante beweert dat de vierde geïntimeerde eveneens aansprakelijk is. Zij is de expediteur van de goederen en handelt in opdracht van de aangever of de bestemming van de goederen.

Het loutere feit dat zij expediteur is, levert hier nog niet het bewijs van een inbreuk op de intellectuele rechten van de appellante.

De vordering van de appellante ten laste van de vierde geïntimeerde is dan ook ongegrond.

De appellante beweert dat de vierde geïntimeerde minstens aanspreekbaar is voor wat betreft het stakingsbevel.

Een stakingsvordering wordt door de appellante niet (meer) in het *petitum* van haar conclusies ingesteld zodat deze argumentatie zonder voorwerp is geworden.

3.2.11. De appellante vraagt het vonnis (lees: het arrest) uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht noch kantonnement.

Artikel 1118 Ger.W. bepaalt dat in burgerlijke zaken, de voorziening alleen schorsende kracht heeft in de gevallen die de wet bepaalt.

De gevorderde uitvoerbaarverklaring van onderhavig arrest is dienvolgens zonder bestaansreden.



- verklaart het hoger beroep gegrond als volgt:
- hervormt het bestreden vonnis als volgt:
- zegt voor recht dat de litigieuze scheerapparaten een inbreuk uitmaken op de internationale modelinschrijving voor een elektrisch scheerapparaat met nummer DM 034.562;
- beveelt de vernietiging onder douanetoezicht van de litigieuze scheerapparaten;
- veroordeelt de tweede geïntimeerde tot betaling van de factuur van deze vernietiging op eenvoudige voorlegging;
- veroordeelt de tweede geïntimeerde tot de kosten van beide aanleggen en vereffent deze aan de zijde van de appellante gevallen kosten als volgt:
 - rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 12.000,00 EUR
 - rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 12.000,00 EUR
- acht eventueel overige kosten te zijn aangehouden bij gebrek aan opgave;
- wijst het meer en/of anders gevorderde af.

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **TWEEËNTWINTIG OKTOBER TWEE-DUIZEND ACHTTIEN** door:

M. BLEYENBERGH

B. CATTOIR

H. COENEN

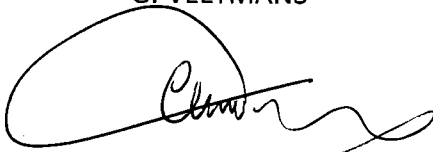
G. VELTMANS

voorzitter

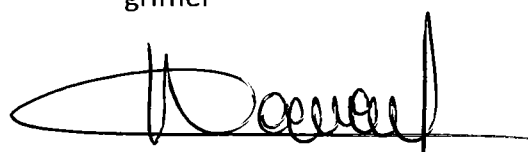
raadsheer

raadsheer

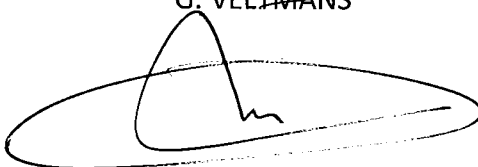
griffier



G. VELTMANS



H. COENEN

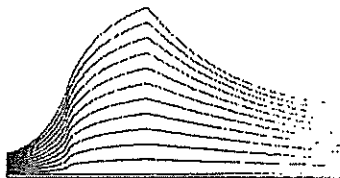


B. CATTOIR



M. BLEYENBERGH





003740

Repertoriumnummer 2017/ 7524
Datum van uitspraak 2 oktober 2017
Rolnummer 2014/AR/2047

Uitgifte

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

☐ Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Tussenarrest

- Intellectuele eigendom
- Heropening debatten

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

kamer B1 (voorheen de eerste kamer)
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00000948005-0001-0014-01-01-1



2014/AR/2047

vennootschap naar Nederlands recht **NV KONINKLIJKE PHILIPS**, voorheen NV KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, met vennootschapszetel gevestigd in Nederland, te 5656 AE Eindhoven, High Tech Campus 5 en ingeschreven bij de kamer van koophandel te Oost-Brabant onder het nummer 17.001.910;

appellante,

vertegenwoordigd door mrs. Carl De Meyer & Tim Robrechts, beiden advocaat te 1040 Brussel, Nerviërsaan 9-31 (ref.: Philips / Golden Shaver);

tegen het vonnis van de twee BI kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 14 februari 2014, aldaar gekend onder nr. A.R. 02/7600/A;

tegen:

1. vennootschap naar Chinees recht **WENZHOU MEIJIN INDUSTRY COMPANY LTD**, voorheen LUCHENG MEIJING INDUSTRIAL COMPANY LTD., met vennootschapszetel gevestigd in China, te RC-Wenzhou, No. 67, LiMing Industrial Area, Wenzhou City;

verschenen noch in persoon, noch vertegenwoordigd door een advocaat;

2. vennootschap naar het recht van Hong Kong **FAR EAST SOURCING LTD**, met vennootschapszetel gevestigd in Hong Kong, Kowloon, Flat A, Far East Mansion, 5-6 Middle Road, Tsimshatsui;

vertegenwoordigd door mr. André Kegels, advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196 (ref.: 02-0373/AK/VM);

3. vennootschap naar het recht van Hong Kong, **WEISS-ROHLIG HONG KONG LIMITED**, voorheen RÖHLIG HONG KONG LTD., met vennootschapszetel gevestigd in Hong Kong, Kowloon, 11/F, Westley Square, 48, Hoi Yuen Road, Kwung Tong;

verschenen noch in persoon, noch vertegenwoordigd door een advocaat;



4. **NV RÖHLIG BELGIUM**, met vennootschapszetel gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0404.516.823;

verschenen noch in persoon, noch vertegenwoordigd door een advocaat;

geïntimeerden,

* * * * *

Gelet op het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 14 februari 2014, waarvan geen akte van betekening wordt voorgebracht, alsmede de akte van hoger beroep, betekend op 23 juli 2014 en neergelegd ter griffie op 28 juli 2014.

1. De feiten

In het niet-bestreden tussenvonnissen van 29 april 2009 alsook het bestreden vonnis van 14 februari 2014 werden de ter zake doende feitelijke elementen alsook het voorwerp van de vorderingen uiteengezet, zodat het hof daarnaar verwijst.

2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. Op 11 december 2002 werd dagvaarding uitgebracht door de appellante.

2.2. Bij niet-bestreden tussenvonnissen van 29 april 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen werd een heropening der debatten bevolen om de daarin vermelde redenen.

2.3. Bij niet-bestreden tussenvonnissen van 4 november 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen werd volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap gesteld:

“Vormt artikel 6.2 b) van de verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 (de oude douaneverordening) een regel van geuniformiseerd gemeenschapsrecht, die zich opdringt aan de rechtbank van de lidstaat die overeenkomstig artikel 7 van de verordening gevat werd door de houder van het recht, en houdt deze regel in dat de rechtbank bij haar beoordeling geen rekening mag houden met het statuut van tijdelijke opslag / het transit statuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd werden in diezelfde lidstaat, en vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat moet oordelen of zodanige goederen inbreuk plegen op het intellectuele recht in kwestie?”



2.4. Bij arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 1 december 2011 werd als volgt voor recht verklaard:

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

- *uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Europese Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, niet als “namaak-goederen” of “door piraterij verkregen goederen” in de zin van deze verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht;*
- *deze goederen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus als “namaak-goederen” of “door piraterij verkregen goederen” kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden;*
- *opdat de voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit op nuttige wijze kan onderzoeken of een dergelijk bewijs bestaat en of er sprake is van de andere bestanddelen van een inbreuk op het aangevoerde intellectuele-eigendomsrecht, de douaneautoriteit waarbij een verzoek om optreden is gedaan, de vrijgave van deze goederen moet opschorten of deze goederen moet vasthouden zodra zij beschikt over aanwijzingen van een vermoeden dat inbreuk is gemaakt, en*
- *dergelijke aanwijzingen onder meer kunnen zijn het feit dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling daarvan aangifte moet worden gedaan, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie betreffende de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of nog aan het licht gekomen documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen die het vermoeden kunnen doen ontstaan dat deze goederen mogelijk naar de consumenten in*



de Europese Unie zullen worden omgeleid.”

2.5. Bij bestreden vonnis van 14 februari 2014 werd(en):

- de hoofdvorderingen toelaatbaar maar ongegrond verklaard;
- de tegeneis van FAR EAST SOURCING LTD toelaatbaar en gegrond verklaard in de mate dat de appellante werd veroordeeld tot betaling van 21.353,70 EUR;
- de appellante tot de kosten veroordeeld;
- het meer of anders gevorderde afgewezen.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. Op 23 juli 2014 werd de akte van hoger beroep op verzoek van de appellante betekend.

3.2. De appellante vraagt bij conclusies gemaild op 27 oktober 2016 (hierna letterlijk overgenomen):

“In hoofdde:

- *Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 14 februari 2014 te hervormen en het hoger beroep van Philips ontvankelijk en gegrond te verklaren;*
- *Dienvolgens, te zeggen voor recht dat de litigieuze scheerapparaten bestemd zijn om te worden verhandeld in de EU en onder meer inbreuk plegen op de internationale model-inschrijving voor een elektrisch scheerapparaat met nummer DM 034.562;*
- *De vernietiging onder douanetoezicht van de litigieuze scheerapparaten te bevelen en Far East Sourcing te veroordelen tot de betaling van de factuur van deze vernietiging, na eenvoudige voorlegging van deze factuur aan Far East Sourcing;*
- *Far East Sourcing te veroordelen tot betaling van een morele schadevergoeding ex aequo et bono begroot op € 50.000 en voorbehoud te verlenen voor de patrimoniale schade die zou worden toegebracht wanneer de goederen in het verkeer worden gebracht;*

In ondergeschikte orde:

- *Far East Sourcing en Röhlig Belgium het verbod op te leggen deze inbreuk makende scheerapparaten uit handen te geven, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben, in de*



landen waar DM 034.562 werd geregistreerd, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per scheerapparaat dat in weerwil van voormeld verbod uit handen wordt gegeven, vervaardigd, aangeboden, in het verkeer gebracht, gebruikt, dan wel daartoe ingevoerd of in voorraad gehouden na de betekening van het tussen te komen arrest;

In meest ondergeschikte orde:

- Far East Sourcing en Röhlig Belgium te verplichten, onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000, tot schriftelijke en voorafgaande kennisgeving aan appellante van het voornemen om aan de douane de vrijgave van de goederen dan wel enige andere wijziging in de huidige douaneregeling aan te vragen, ten minste tien werkdagen voorafgaand aan bedoeld verzoek aan de douane, zodat appellante de mogelijkheid wordt geboden de nodige maatregelen te treffen om haar rechten te vrijwaren;*
- Far East Sourcing en Röhlig Belgium tevens te verplichten, onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000, tot schriftelijke en voorafgaande kennisgeving aan appellante van elke voorgenomen transactie met betrekking tot de goederen die een wijziging met zich meebrengt van het recht om te kunnen beschikken over de goederen (onder meer maar niet uitsluitend verkoop), ten minste tien werkdagen voorafgaand aan de bedoelde transactie, zodat appellante de mogelijkheid wordt geboden ook jegens de rechtsopvolger de nodige maatregelen te treffen om haar rechten te vrijwaren;*

In ieder geval:

- Far East Sourcing te veroordelen tot de kosten van het geding, hier inbegrepen doch niet beperkt tot de kosten voor de deskundige, alsook de rechtsplegingsvergoeding, begroot op € 24.000;*
- Het te wijzen vonnis ten slotte uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht noch kantonnement."*

3.3. De tweede geïntimeerde vraagt bij conclusie gemaild op 31 maart 2017 (hierna letterlijk overgenomen):

"In hoofddorde:

- Het beroep en de vorderingen van Appellante ongegrond, minstens onontvankelijk te verklaren;*
- Het incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en dus PHILIPS te veroordelen tot:*
 - de kosten van vernietiging, te betalen op voorlegging van de vernietigingsfactuur ten provisorien titel bepaald op 1 € PM*



- o *de kosten van opslag, te betalen op voorlegging van de opslagfactuur ten provisorien titel bepaald op 1 € PM*
- o *de vordering betreffende de verdere begroting van de schade naar de rol te versturen.*

Ondergeschikt:

- *Het verzoek het ingeroepen model te vernietigen naar de rol te verzenden voor verdere instaat stelling.*
- *PHILIPS op te leggen de in conclusies vermelde stukken voort te brengen op grond van art. 877 Ger.W.*
- *LUCHENG MEIJING INDUSTRIAL COMPANY te veroordelen tot het vrijwaren tegen alle vorderingen en aanspraken van Appellante tegen conluante;*

Appellante reeds te veroordelen tot de kosten van het geding, provisoir bepaald op de rechtsplegingsvergoeding in beroep welke kan worden begroot op: 27.000,-€"

3.4. Voor de eerste, de derde en de vierde geïntimeerde werden geen conclusies neergelegd. Zij waren ter terechtzitting van 19 juni 2017 niet vertegenwoordigd.

4. Beoordeling

4.1. Toepassing van artikel 747 § 2 Ger.W.

De eerste, de derde en de vierde geïntimeerde zijn niet verschenen, noch waren zij vertegenwoordigd door een advocaat.

Er werd evenmin een conclusie voor hen neergelegd.

Ter terechtzitting van 19 juni 2017 vroeg de appellante om toepassing van artikel 747 § 2 Ger.W.

Op dit verzoek kan worden ingegaan.

4.2. Ontvankelijkheid van het hoger beroep en het incidenteel beroep

Er worden geen argumenten aangaande een mogelijk onontvankelijk hoger beroep voorgedragen.

Het hoger beroep komt, naar vorm en termijn, ontvankelijk voor.



Hetzelfde geldt met betrekking tot het incidenteel beroep van de tweede geïntimeerde.

4.3. Grond van de betwisting

4.3.1. Ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering van de appellante

De tweede geïntimeerde besluit tot de onontvankelijkheid van de vordering van de appellante.

Artikel 17 Ger.W. bepaalt dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, ook al wordt het betwist, heeft belang en hoedanigheid om de vordering te stellen; het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering.

De appellante beroept zich op het internationaal modeldepotnummer DM 034.562 van 29 juni 1995. Zij houdt nog voor in diverse landen bescherming op grond van nationale modelregistraties te genieten.

Zij beweert dat de geïntimeerden inbreuk plegen op haar intellectueel eigendomsrecht. Zij heeft dan ook belang en hoedanigheid.

De oorspronkelijke vordering van de appellante is ontvankelijk.

4.3.2. Grond van de betwisting

4.3.2.1. *Lex fori*

De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd (artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007).

De kwestieuze goederen werden tegengehouden door de Belgische douaneautoriteiten bij binnenkomst op het Belgisch grondgebied. De appellante beroept zich op een beschermd model, geregistreerd o.a. in de Benelux.

De appellante wijst terecht het Belgisch recht als toepasselijk recht aan om te bepalen of de goederen al dan niet namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen zijn.



4.3.2.2. Illegale verhandeling van de goederen ?

4.3.2.2.1. De appellante beroept zich op het internationaal modeldepotnummer DM 034.562 van 29 juni 1995.

Zij beweert dat de lading scheerapparaten die zich onder tijdelijke opslag bevonden een inbreuk uitmaken op haar intellectueel-eigendomsrecht. Zij houdt voor dat de kwestieuze scheerapparaten bestemd waren om in landen waar zij bescherming geniet, te worden verhandeld.

De tweede geïntimeerde betwist zulks. Zij benadrukt dat de appellante niet aantoont dat de transitgoederen effectief illegaal zullen worden verhandeld.

4.3.2.2.2. Het Hof oordeelt als volgt:

Bij niet-bestreden tussenvonnissen van 4 november 2009 werd volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap gesteld (zoals hiervoor reeds aangehaald:

“Vormt artikel 6.2 b) van de verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 (de oude douaneverordening) een regel van geuniformiseerd gemeenschapsrecht, die zich opdringt aan de rechtbank van de lidstaat die overeenkomstig artikel 7 van de verordening gevat werd door de houder van het recht, en houdt deze regel in dat de rechtbank bij haar beoordeling geen rekening mag houden met het statuut van tijdelijke opslag / het transit statuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd werden in diezelfde lidstaat, en vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat moet oordelen of zodanige goederen inbreuk plegen op het intellectuele recht in kwestie?”

Bij arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 1 december 2011 werd voor recht verklaard als volgt (hier nogmaals herhaald):

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

- *uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Europese Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, niet als “namaak-*



goederen” of “door piraterij verkregen goederen” in de zin van deze verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht;

- *deze goederen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus als “namaakgoederen” of “door piraterij verkregen goederen” kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden;*
- *opdat de voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit op nuttige wijze kan onderzoeken of een dergelijk bewijs bestaat en of er sprake is van de andere bestanddelen van een inbreuk op het aangevoerde intellectuele-eigendomsrecht, de douaneautoriteit waarbij een verzoek om optreden is gedaan, de vrijgave van deze goederen moet opschorten of deze goederen moet vasthouden zodra zij beschikt over aanwijzingen van een vermoeden dat inbreuk is gemaakt, en*
- *dergelijke aanwijzingen onder meer kunnen zijn het feit dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling daarvan aangifte moet worden gedaan, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie betreffende de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of nog aan het licht gekomen documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen die het vermoeden kunnen doen ontstaan dat deze goederen mogelijk naar de consumenten in de Europese Unie zullen worden omgeleid.”*

In tegenstelling tot wat de eerste rechter oordeelde, aanvaardt het hof dat de appellante het afdoende aannemelijk maakt dat bij de geïntimeerden het voornemen bestond de goederen te verhandelen in een land waar de appellante zich kan beroepen op de bescherming van haar intellectuele rechten, en dit om volgende redenen:

Het is inderdaad zo dat op de appellante de bewijslast rust.

Het is voor de appellante echter onmogelijk om de exacte eindbestemming van de goederen te achterhalen en te bewijzen.

Bij niet-bestreden tussenvonnissen van 4 november 2009 werd geoordeeld:

“...

Zo de uitleg van tweede verweerster correct blijkt, is de bewijslast die op eiseres rust, daaren-



tegen erg zwaar.

In deze zaak bestaat geen betwisting tussen de partijen dat de eindbestemming van de goederen niet gekend is. De bij de douane aangebrachte goederen hadden, zodra zij waren aangebracht, tot op het tijdstip waarop zij een douanebestemming kregen, de status van goederen in tijdelijke opslag. Er is nadien, zoals hoger werd aangegeven, een TI-aangifte gedaan.

De vraag rijst of de houder van intellectuele rechten wel voldoende beschermd is, indien – zoals tweede verweerster stelt – de goederen moeten worden vrijgegeven, terwijl geen duidelijkheid bestaat over de precieze eindbestemming.

De bestemming van goederen in transit kan tijdens het vervoer worden gewijzigd. Goederen kunnen ook naar een eerste bestemming worden verscheept, om daar vervolgens te worden doorgevoerd naar nog een andere bestemming.

De mogelijkheid dat wordt misbruik gemaakt van de optie om goederen een transitstatuut te geven om zo een douanebeslag op inbreukmakende goederen tegen te gaan, is reëel.”

Bij niet-bestreden tussenvonnissen van 29 april 2009 oordeelde de rechtbank als volgt:

“In een schrijven van tweede verweerster van het Ministerie van Financiën, dienst opsporing dd. 28 november 2002 vraagt zij de onmiddellijke vrijgave van de goederen, om de goederen te kunnen aanbieden voor verkoop aan iemand van haar lijst van klanten in Europa (stuk 8 van haar bundel, punt 11 van de brief)?

Kan tweede verweerster deze lijst van klanten voorleggen?

Heeft tweede verweerster in het verleden al goederen verscheept voor eerste verweerster? In bevestigend geval, wat was toen de bestemming van de goederen?”

Door de tweede geïntimeerde werd deze lijst niet medegedeeld. Een bestemming van de goederen werd evenmin medegedeeld.

Het was voor de tweede geïntimeerde misschien niet aangewezen om haar volledig klantenbestand bekend te maken. De appellante is haar concurrent.

Maar dit kan niet opgaan voor de reeds verkochte goederen.

De tweede geïntimeerde weigerde en weigert nog steeds (!) na al die jaren de eindbestemming mede te delen.

Een beweerde vertrouwelijkheid van die informatie kan hier niet gelden als geldige verontschuldiging om niet mee te werken aan de bewijsvoering.



Deze weigering samen met volgende elementen:

- CE-markering: op de verpakking van de kwestieuze scheerapparaten is de CE-markering opgenomen. Deze markering toont aan dat deze goederen in overstemming zijn met de Europese regelgeving inzake veiligheid van de producten;
- de Europese stekker: de apparaten zijn uitgerust met een Europese stekker;
- de gebruikte talen op de verpakking: Frans, Engels, Duits en Spaans, talen die in de Europese Unie worden gesproken;
- de fax van de tweede geïntimeerde van 28 november 2002 waarin zij verklaart dat zij de intentie heeft de goederen aan te bieden aan klanten in Europa;
- op de factuur van 3 oktober 2002 staat Antwerpen vermeld als eindbestemming. Dit was zoals de appellante aanhaalt in "*tempore non suspecto*". Na de opschorting van de vrijgave door de douane werd de bestemming plots onbekend (TI-aangifte 29 januari 2003),

maken dat het hof oordeelt dat de appellante het afdoende aannemelijk maakt dat bij de geïntimeerden het voornemen bestond de kwestieuze goederen naar de Europese Unie om te leiden.

Dat de goederen onder blijvend toezicht van de douaneautoriteiten staan, kan aan voorgaande geen afbreuk doen.

4.3.2.3. Inbreuk op de intellectuele rechten

De tweede geïntimeerde heeft zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden nader te concluderen met betrekking tot de door de appellante ingeroepen bescherming (bladzijde 37 van de conclusies van de tweede geïntimeerde van 31 maart 2017).

Aan partijen worden dan ook bijkomende conclusietermijnen gegeven om hierover nog nader te concluderen.

5. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak, ten aanzien van de eerste, de derde en de vierde geïntimeerde bij toepassing van artikel 747 § 2 Ger.W.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.



Het hof:

- verwerpt alle andersluidende en meeromvattende conclusies als ongegrond, niet ter zake dienstig en/of overbodig;
- verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk;
- alvorens verder te oordelen, beveelt ambtshalve de heropening van de debatten in verband met wat hierboven onder nummer 4.3.2.3 wordt gezegd;
- verzoekt de partijen om hun schriftelijke opmerkingen dienaangaande onderling te wisselen en ter griffie neer te leggen binnen de hiernavolgende termijnen:

de appellante: uiterlijk op **30 november 2017**

de geïntimeerden: uiterlijk op **31 januari 2018**

de appellante: uiterlijk op **28 februari 2018**

de geïntimeerden: uiterlijk op **30 maart 2018**

- zegt voor recht dat de partijen over dat onderwerp zullen worden gehoord op de zitting van **4 JUNI 2018 om 9.30 uur** (voorziene pleitduur: 90 minuten);
- zegt dat partijen gehouden zijn hun conclusie ter griffie te doen toekomen uiterlijk op voormelde vervaldagen en aan de tegenpartij of aan haar advocaat te zenden;
- houdt de beslissing omtrent de kosten van de beide aanleggen aan.

Dit arrest werd gewezen door:

M. BLEYENBERGH
H. COENEN
A. VAN RAEMDONCK
G. VELTMANS

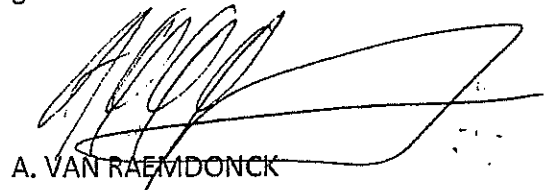
voorzitter
raadsheer
plaatsvervangend raadsheer
griffier



G. VELTMANS



H. COENEN



A. VAN RAEMDONCK



M. BLEYENBERGH



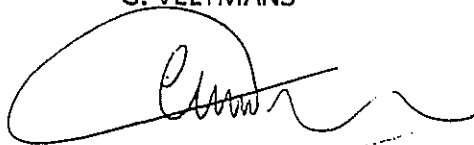
De voorzitter van kamer B1 heeft dit arrest uitgesproken overeenkomstig artikel 782*bis*, eerste lid Ger. W. in openbare zitting van **TWEE OKTOBER TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.**

M. BLEYENBERGH

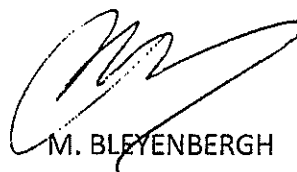
voorzitter

G. VELTMANS

griffier



G. VELTMANS



M. BLEYENBERGH



Eensluidend verklaarde kopie
Afgeleverd aan:

art. 775 Ger.W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.



Antwerpen,

V. VRIENS
Griffier-hoofd van dienst