

Repertoriumnummer <b>2018/</b>
Datum van uitspraak <b>15 NOV 2018</b>
Rolnummer <b>A/18/00618</b>
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

### Uitgifte

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

# Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

**Kamer van de Voorzitter**

**Vordering zoals in kort geding**

Aangeboden op
Niet te registreren

**In de zaak van:**

ROSET SAS, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te F  
– 01470 Briord (Frankrijk), route du Pont 1  
Eisende partij

Vertegenwoordigd door meester T. De Haan en meester S. Vandezande  
Advocaten te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120

**En:**

FITESSO BVBA, met maatschappelijke zetel te Karel Janssenslaan 18, 8400  
Oostende, met KBO nummer 0874.767.873

Verwerende partij

Vertegenwoordigd door meester P. De Roover loco meester B. Bronders  
Advocaat te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7

**1 DE PROCEDURE**

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 9 februari 2018 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 27 september 2018. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 4 oktober 2018 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.

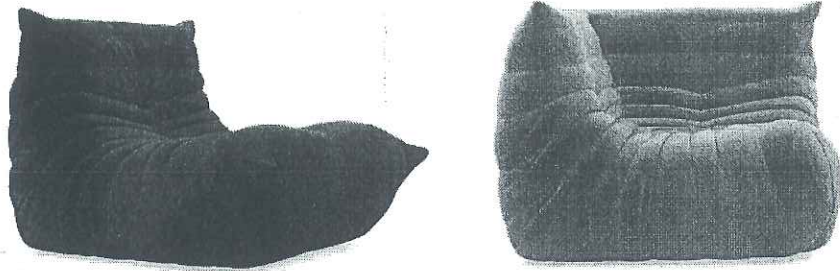
6. Roset SAS is een onderneming, opgericht in 1860, die design meubelen op de markt brengt. Zij verhandelt wereldwijd in meer dan 60 landen producten onder het bekende merk LIGNE ROSET.

7. Roset SAS is houder van verschillende merkschrijvingen voor meubelen, waaronder de volgende:

- Uniemerkt nr. 516666 voor LIGNE ROSET, gedeponneerd op 18 april 1997 in klassen 11 en 20 (stuk 1 eisende partij);
- Internationale inschrijving nr. 714891 voor LIGNE ROSET, gedeponneerd op 29 april 1999 in klassen 11, 20, 21 en 27, met aanduiding van onder meer de Benelux (stuk 2 eisende partij).

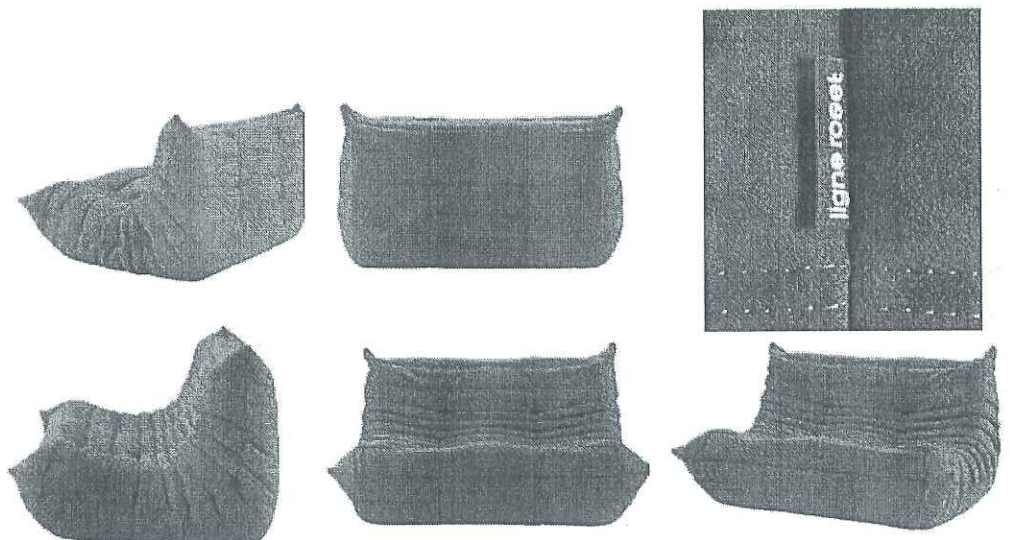
8. Een van de, volgens eisende partij, meest iconische LIGNE ROSET producten op de markt gebracht door Roset SAS, is de TOGO zetel (hieronder afgebeeld). Deze werd ontworpen in 1973 en is sindsdien een bestseller geworden die wereldwijd meer dan 1,4 miljoen keer werd verkocht. Ook vandaag maakt de TOGO zetel, volgens eisende partij, nog prominent deel uit van de collectie van Roset SAS (stukken 4 en 5 eisende partij).





Deze originele zetels worden volgens eisende partij gekenmerkt door een hoge kwaliteit en comfort, die naast de vormgeving eveneens bepaald wordt door de gebruikte materialen zoals stoffering en schuim met de juiste densiteit.

9. Ter bescherming van de TOGO zetel, heeft Roset SAS aanvullend onder meer onderstaand 3D merk als Uniemerkt geregistreerd onder nummer 16691537 (stuk 3 eisende partij). In de beschrijving staat het volgende: "Het merk bestaat uit de karakteristieke vorm van een canapé en uit een etiket met de woordelmente "ligne roset" genaaid op de rug van de canapé, aan de rechteronderkant."



10. Een ander voorbeeld van een populair LIGNE ROSET product van verzoekster is de KASHIMA zetel, die eveneens in de jaren '70 werd ontworpen doch vandaag geen deel meer uitmaakt van de collectie (stuk 6 dossier eisende partij). Ook deze

zetels bevatten een LIGNE ROSET etiket, dan wel een metalen pin met het LIGNE ROSET logo (stuk 7 dossier eisende partij).



11. Daarnaast ontwerpt en verhandelt Roset SAS nog vele andere types sofa's en andere meubelen.

12. Fitesseo BVBA, is een Belgische vennootschap die opgericht werd in 2005. Zij drijft handel op Europese schaal onder de handelsnaam Funky Vintage. De activiteiten van Fitesseo kunnen, algemeen beschouwd, opgedeeld worden in drie categorieën (stukken 8 en 9 dossier eisende partij) :

- (i) verkoop van tweedehands meubelen in originele of ongewijzigde staat (hierna "verkoop van originele meubelen") ;
- (ii) herstelling, restauratie en herstoffering van meubelen die eigendom zijn en blijven van haar cliënteel (hierna "herstoffering als dienst") ; en
- (iii) het te koop aanbieden en verkopen van meubelen die zij zelf heeft aangekocht en zelf heeft geherstoffeerd of waarvan zij op enige andere wijze de originele staat heeft gewijzigd (hierna "verkoop van gewijzigde meubelen").

13. De stakingsvordering van eisende partij is enkel gericht tegen de derde categorie van activiteiten van Fitesseo.

14. Fitesseo beweert op haar website [www.funkyvintage.be](http://www.funkyvintage.be) gespecialiseerd te zijn in het herstofferen of 'opfrissen' van LIGNE ROSET producten, en meer bepaald TOGO zetels. In het menu van haar website wordt zelfs een specifieke pagina

voorbehouden die toegewijd is aan TOGO producten (stuk 8 dossier eisende partij):

Home
Wij kopen aan !
Archief verkochte Items
Archief verkochte Items 2
Gratis Zoekdienst
Herbekleden zitmeubelen
Wie zijn wij
Openingsuren
Togo Ligne Roset Fabric / Prices
Bestanden / Downloads
Gastenboek/Guestbook
Mailinglist
Neem contact op
Kaart / Route

15. Op deze pagina, geeft Fitesso vooreerst aan dat zij licht beschadigde of gebruikte LIGNE ROSET meubelen aankoopt over heel Europa (stuk 8 dossier eisende partij):

Reupholstering a Togo is very difficult and only specialized trained reupholsterers can do the job flawless. Our contacts all over Europe are buying these slightly damaged or used LIGNE ROSET togo whenever offered at an affordable price.

Vervolgens verklaart Fitesso dat zij de aangekochte meubelen volledig striipt, om vervolgens, waar nodig, het schuim te vervangen (door niet-origineel LIGNE ROSET schuim) en een nieuwe hoes aan te brengen (die niet door Roset SAS wordt geleverd) (stuk 14 dossier eisende partij):

Once they arrive at our workshops, they are completely checked and stripped.. When some parts of the older foam are not to our satisfaction, we change some of the foam to guaranty you a correct seating comfort for many years to come.

1

When the element is stripped and the foam has passed the quality control, we can start reupholstering.

2

<sup>1</sup> Vertaling: "Van zodra zij [de zetels] in onze werkplaats toekomen, worden zij volledig gecontroleerd en gestriipt.. Indien wij niet tevreden zijn over bepaalde onderdelen van het ouder schuim, vervangen wij een deel van het schuim om u nog vele jaren een correct zitcomfort te garanderen."

<sup>2</sup> Vertaling: "Wanneer het element gestriipt is en het schuim de kwaliteitscontrole heeft doorstaan, kunnen wij beginnen met herstofferen."

Wat de stoffering betreft, kunnen klanten kiezen uit een ruime waaier van stoffen die geen deel uitmaken van het originele LIGNE ROSET gamma (stuk 15 dossier eisende partij):

Disclaimer:  
We do not use or sell original Ligne Roset leather or fabrics.<sup>3</sup>

Ook andere originele onderdelen worden vervangen door niet-originele onderdelen, zoals de ritssluiting (stuk 14 dossier eisende partij):

place on the new upholstery. We wash the bottom fabric where the zipper is located if possible and recycle it. If not possible, we use a new zipper and new fabric for the base. Once all is assembled you have your togo as good as new, but for -50% the price of a new one.

4

16. Na de 'opfrissing', wordt het originele LIGNE ROSET etiket opnieuw aangebracht (stuk 14 dossier eisende partij):

When the element is stripped and the foam has passed the quality control, we can start reupholstering. We recover the Original "Ligne Roset" label or pin from the original reupholstery and stitch it back on the correct place on the new upholstery. We wash the bottom fabric where the zipper is located if possible and recycle it.

5


17. Fitecco biedt deze gewijzigde producten onder het LIGNE ROSET merk onder meer aan op haar eigen website [www.funkyvintage.be](http://www.funkyvintage.be) (stuk 8 dossier eisende partij):

<sup>3</sup> Vertaling: "Disclaimer: Wij gebruiken of verkopen geen originele Ligne Roset leder of stoffen."

<sup>4</sup> Vertaling: "Indien mogelijk, wassen we de stoffering aan de onderkant waar de ritssluiting zich bevindt en recycleren wij deze. Indien niet mogelijk, gebruiken wij een nieuwe ritssluiting en een nieuwe stof voor de onderkant. Van zodra alles geassembleerd is, heeft u een togo die zo goed als nieuw is, maar voor -50% van de prijs van een nieuwe."

<sup>5</sup> Vertaling: "Wanneer het element gestript is en het schuim de kwaliteitscontrole heeft doorstaan, kunnen wij beginnen met herstofferen. We behouden het originele Ligne Roset label of pin van de originele bekleden en naaien het terug op de correcte plaats op de nieuwe bekleding. Indien mogelijk, wassen we de stoffering aan de onderkant waar de ritssluiting zich bevindt en recycleren wij deze."

Vintage Ligne Roset togo re-upholstered petrol velours.  
 A nice velours fabric is used for this 3 seater. Beautiful colour and shiny look fits perfect in all interiors.  
 Ref 17-131  
 Price: 1895€  
 L174 D102 H70 SH35  
 more pictures: [togo 3 velours petrol](#)



6

18. Ook op andere websites biedt Fiteaso de gewijzigde producten onder het LIGNE ROSET merk te koop aan, zoals bijvoorbeeld op [www.2dehands.be](http://www.2dehands.be) (stukken 10a-10<sup>e</sup> dossier eisende partij):

Vintage "Togo" set - Ligne Roset France - cognac leer  
 € 9.280,00



2dehands.be

<sup>6</sup> Vertaling: "Vintage Ligne Roset togo geherstoffeerd petrol velours – Een mooie velours stof werd gebruikt in deze driezit. Mooie kleur en blinkend uitzicht past perfect in elk interieur. [...] prijs: 1.895 EUR [...] meer afbeeldingen [...]".





*Dit betreft bv. een deel van de advertentie, waaronder staat "Herbkleed in prachtig aniline cognac leer" (stuk 10e)*

en eveneens op [www.pamono.fr](http://www.pamono.fr), die onder meer gericht is op de Benelux markt (stukken 11a-11d dossier eisende partij):



*Dit betreft bv. een deel van de advertentie, waaronder staat dat deze 'gerestaureerd' is (stuk 11d)*

<sup>7</sup> Vertaling : "Over dit stuk – prijs per set – BTW inbegrepen (indien van toepassing) en exclusief leveringskosten +279,00 EUR voor levering vanuit België naar:".

19. Conclusie Fitesso brengt aldus volgens eisende partij producten van LIGNE ROSET op de markt die – zonder toestemming of controle van Roset SAS – gewijzigd werden en waarop het LIGNE ROSET merk wordt aangebracht.

### **3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

#### **3.1 Eisende partijen verzoeken de stakingsrechter:**

*De vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren; en bijgevolg*

- Voor recht te zeggen dat Fitesso door het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad houden en promoten van LIGNE ROSET producten waarvan de toestand werd gewijzigd en waarop het LIGNE ROSET merk is aangebracht, een inbreuk maakt op de merkenrechten van Roset SAS;*
- Voor recht te zeggen dat Fitesso door het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad houden en promoten van LIGNE ROSET producten waarvan de toestand werd gewijzigd en waarop het LIGNE ROSET merk is aangebracht, zich schuldig maakt aan oneerlijke en misleidende handelspraktijken;*
- Fitesso te veroordelen tot de staking van het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad houden en promoten van LIGNE ROSET producten waarvan de toestand werd gewijzigd en waarop het LIGNE ROSET merk is aangebracht, op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per inbreuk en per dag vertraging van het naleven van het tussen te komen stakingsbevel, vanaf de dag van betekening;*
- Fitesso te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 5.000 EUR.*

#### **3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:**

*De vordering van eiseres in alle onderdelen ongegrond te verklaren en dienvolgens af te wijzen;*

*Eiseres te veroordelen tot de gerechtskosten, aan de zijde van conluante begroot op de te indexerende rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 EUR;*

### **4 DE ONTVANKELIJKHEID**

21. 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**

22. Overeenkomstig artikel 9, § 1 en 2, *a*, van Verordening (EU) nr. 2017/1001 inzake het Uniemerk ("UMVo"), is de merkhouder gerechtigd om elke derde het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan zijn merken en gebruikt worden voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor zijn merken zijn ingeschreven. Artikelen 2.2 en 2.20, § 1, *a*, van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE") voorzien hetzelfde recht voor houders van een internationale merkinschrijving met aanduiding van de Benelux.

23. Artikel 15, lid 1, UMVo bepaalt dat de rechten van de merkhouder zijn uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. In lid 2 van deze bepaling wordt evenwel een uitzondering voorzien "*wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.*". Dezelfde uitzondering wordt voorzien in artikel 2.23, 3, BVIE.

24. Voor het bestaan van een gegronde reden is het op zichzelf voldoende dat er een wijziging in de toestand van de waar optreedt, zonder dat de aanvullende eis gesteld wordt dat daardoor de goede naam van het merk, van het gemerkte product of van de merkhouder wordt geschaad (BenGH, 6 november 1992, *IER* 1993, *AP/Valeo*). Dit houdt verband met het feit dat wanneer de toestand van waren gewijzigd is, de kwaliteitsgarantiefunctie van het merk wordt geschaad. De integriteit van de band tussen het merk en het product wordt dan aangetast omdat de merkhouder het product niet zo onder het merk op de markt heeft willen brengen (T. COHEN JEHORAM, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief*, Kluwer, 2009, 348).

25. In de rechtspraak wordt doorgaans besloten tot het bestaan van gegronde redenen van zodra er een wijziging van de gemerkte waar wordt vastgesteld. Zo oordeelde het hof van beroep te Antwerpen in een (definitief) arrest van 26 februari 2015 over zogenaamde *tuning* (modificatie) van auto' :

"Het te koop aanbieden van een Porschevoertuig met hierop de originele merktekens, hoewel de betrokken auto slechts gedeeltelijk uit originele Porsche-onderdelen bestaat en gedeeltelijk uit gewijzigde onderdelen, *in casu* Techart onderdelen, maakt een merkinbreuk uit, meer bepaald een

inbreuk op artikel 2.20.1 (a) en (c) van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. [...] Luxurycarselection gebruikt de geregistreerde Porsche merktekens voor een auto die in zijn oorspronkelijke staat door Porsche op de markt is gebracht maar die nadien gewijzigd werd. Hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie, meer specifiek de kwaliteitsgarantiefunctie van de Porsche merken aangetast. Tevens gebruikt Luxurycarselection de Porschemerken voor gewijzigde waren waarbij zij afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Porschemerken" (Antwerpen, 26 februari 2015, *IRDI* 2015, 155).

26. Tot slot moet worden gewezen op het feit dat zogenaamde *disclaimers* niet kunnen volstaan om een merkinbreuk te verhinderen. Overeenkomstig de *Arsenal/Reed* rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, kan immers niet worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond *nadat* zij werden verkocht en de verkoopplaats waar de *disclaimer* werd aangebracht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van de merkhouders (HvJEU, 12 november 2002, C-206/01, EU:C:2002:651, *Arsenal/Reed*, punt 57).

27. Uit de stukken van eisende partij blijkt dat Fitesse:

- a) LIGNE ROSET producten aankoopt;
- b) de oorspronkelijke toestand van deze producten wijzigt, door onder meer:
  - o het herstoppen met stoffen die niet door de merkhouders, Roset SAS, zijn gebruikt;
  - o het wijzigen van de vulling, door ofwel gebruik van niet-originele schuim, ofwel het herbevestigen van de schuim door middel van niet-originele technieken en/of bindmiddelen (bv. lijm)<sup>8</sup>, waardoor de consistentie *de facto* logischerwijze wijzigt; en/of
  - o het aanbrengen van niet-originele ritssluitingen;
- c) het LIGNE ROSET merk aanbrengt op deze gewijzigde producten;

<sup>8</sup> Dit wordt bevestigd op de gewijzigde website van Fitesse: "if the original foam came loose we re-glue the original foam blocks together". (stuk 15) (Vertaling: "indien het originele schuim is losgekomen, lijmen wij de originele schuimblokken terug aan elkaar").

en

d) deze gewijzigde producten te koop aanbiedt en verder verhandelt.

28. Fitecco brengt aldus producten op de markt onder het LIGNE ROSET merk, waarvan de originele toestand werd gewijzigd, en dit zonder toestemming van de merkhouder, Roset SAS. Dit vormt overeenkomstig artikelen 15, lid 2, UMVo en 2.23, 3, BVIE en de hierboven geciteerde rechtspraak een gegronde reden, waardoor de gewijzigde LIGNE ROSET producten die door Fitecco verhandeld worden niet onder de uitputtingsexceptie vallen.

29. Roset SAS heeft bijgevolg het recht om zich te verzetten tegen het te koop aanbieden en verder verhandelen door Fitecco van LIGNE ROSET producten waarvan de toestand werd gewijzigd en waarop haar merk wordt aangebracht.

30. Dit volstaat om verwerende partij te veroordelen tot staking van deze inbreuk, op straffe van een dwangsom. Opdat een dwangsom een daadwerkelijk ontradend effect zou hebben, moet deze volgens constante rechtspraak worden vastgelegd op een voldoende omvangrijk bedrag, zodat de dwangsom economisch gezien zwaarder doorweegt dan het economisch belang van de te staken handeling (Brussel, 22 februari 2011, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2011, 98). In casu komt, gelet op de intrinsieke waarde van elke zetel, een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk en per dag vertraging, gepast voor. Onder inbreuk dient eveneens te worden verstaan elke afzonderlijke advertentie die door of voor rekening van Fitecco online geplaatst wordt.

31. Ten onrechte voert verwerende partij aan dat er toestemming werd verleend door eisende partij.

32. De houder van een merk heeft immers het uitsluitend recht om derden te verbieden om waren waarop zijn merk is aangebracht te verhandelen zonder zijn toestemming (artikel 9, § 1 en 2, a, UMVo en artikel 2.20, § 1, a, BVIE). Indien waren onder zijn merk met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, zullen zijn rechten uitgeput zijn (artikel 15, lid 1, UMVo en artikel 2.23, § 3, BVIE). Zijn merkenrechten herleven echter indien daartoe grondige redenen bestaan, onder meer indien de toestand van de merkwaren gewijzigd werd (artikel 15, lid 2, UMVo en artikel 2.23, § 3, BVIE). In dat geval zal opnieuw de toestemming van de merkhouder vereist zijn om de 'gewijzigde' waren in de handel te brengen.

33. Het Hof van Justitie van de EU heeft uitleg gegeven over de betekenis van het begrip "toestemming" vervat in artikel 15 UMVo en 7, lid 1, van de Merkenrichtlijn (omgezet in artikel 2.23, § 3, BVIE).

34. De toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de merkhouder, moet worden uitgedrukt "op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht". Een dergelijke wil blijkt normaliter uit "een uitdrukkelijke formulering van de toestemming" (HvJEU, 20 november 2001, C-414/99 tot C-416/99, EU:C:2001:617, *Zino Davidoff*, punten 45 en 46). Volgens het Hof van Justitie van de EU kan er enkel sprake zijn van uitputting indien deze "voor elk exemplaar" waarvoor de uitputting wordt aangevoerd afzonderlijk bewezen wordt (HvJEU, 1 juli 1999, C-173/98, EU:C:1999:347, *Sebago*, punt 22). De handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, moet het bewijs daarvan leveren en het is niet aan de merkhouder om het ontbreken van toestemming te bewijzen (HvJEU, 20 november 2001, C-414/99 tot C-416/99, EU:C:2001:617, *Zino Davidoff*, punt 54). De toestemming moet zeker zijn en vast staan en kan niet worden vermoed. Zij kan in ieder geval niet uit het stilzwijgen van de merkhouder worden afgeleid en evenmin uit het feit dat de merkhouder niet heeft meegedeeld dat hij zich verzet tegen de verdere verhandeling (HvJEU, 20 november 2001, C-414/99 tot C-416/99, EU:C:2001:617, *Zino Davidoff*, punten 55 en 56 en beschikkend gedeelte).

35. Finesso laat in casu na om een uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder daartoe voor te leggen, *a fortiori* voor elke afzonderlijke zetel. Zij draagt daarvan nochtans de bewijslast, zoals bevestigd door de hierboven geciteerde vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU. Dit volstaat om het argument van Finesso af te wijzen.

36. Finesso meent te kunnen verwijzen naar correspondentie met de Sales Manager Benelux van Ligne Roset uit 2015, waaruit echter geenszins de door Finesso beweerde toestemming tot uiting komt.

37. In eerste instantie, verwijst zij naar een e-mail d.d. 24 augustus 2015 van mevrouw Carel waarin gesteld wordt (stuk 13 dossier eisende partij):

"Beste Luc, Was heel leuk je te leren kennen afgelopen weekend. Het toeval wil dat er een mailtje in mijn mailbox zit van mijn directe chef betreffende jouw site. In wezen hebben zij er geen problemen mee dat jullie deze dienst aanbieden. Er is een markt voor vintage/used en er is de klant die graag een nieuwe koopt.

Geen probleem dus. Ze storen zich echter aan het feit dat er op jouw site staat dat Ligne Roset de dienst herstofferen niet aanbiedt. Zoals ik je al vertelde zaterdag, doen wij dat wel. Enkel indien de zetel ouder is dan 7 jaar, doen we het niet meer. Dan geven we echter wel een korting op een nieuwe aankoop. Zou je de info op je site kunnen aanpassen? Indien je er me graag even over opbelt, onderaan vind je mijn nummer. Ik hoop tot binnenkort nog eens aan het zeetje.”.

38. Eisende partij verzet zich niet tegen het feit dat Fitesse aan haar cliënteel de dienst aanbiedt van het herstofferen van LIGNE ROSET producten die eigendom zijn en blijven van haar cliënteel. Daaronder valt echter niet het te koop aanbieden of verkopen van meubelen onder het LIGNE ROSET merk die door Fitesse zijn aangekocht (of anderszins verkregen) en waarvan de oorspronkelijke toestand door Fitesse werd gewijzigd (bv. door herstofferen). Dit is geen herstofferingdienst maar een verkoopactiviteit. Verwerende partij bewijst niet dat eisende partij hiervoor toestemming heeft verleend.

39. In tweede instantie, meent Fitesse een argument te kunnen putten uit het “geheel” van de correspondentie met mevrouw Carel, in die zin dat, bij gebrek aan opmerking in 2015 over de inbreukmakende activiteit van Fitesse, de merkhouder (Roset SAS) heeft toegestemd. Deze redenering faalt.

40. Het is niet omdat een (buitenlandse) verkoopverantwoordelijke van de merkhouder op een gegeven moment enkele opmerkingen maakt over zeer specifieke (misleidende) vermeldingen op een website, dat de merkhouder daarmee afstand zou hebben gedaan van zijn recht om op te treden tegen enige andere inbreuk op haar exclusieve rechten door Fitesse. Afstand van rechten wordt niet vermoed. Uit de briefwisseling blijkt geen wilsuiking van Roset SAS om toestemming te geven aan Fitesse om gewijzigde merkproducten op de markt te brengen. Het louter stilzwijgen kan niet volstaan om dergelijke – beweerde – toestemming af te leiden. Wanneer Fitesse het tegendeel zou beweren, miskent zij de hierboven geciteerde vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.

41. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.



## **6 DE KOSTEN**

42. Met toepassing 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 bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.440 euro.

## **7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

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

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat Fitecco door het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad houden en promoten van Ligne Roset producten waarvan de toestand werd gewijzigd en waarop het Ligne Roset merk is aangebracht een inbreuk maakt op de merkenrechten van Roset SAS.

De stakingsrechter beveelt Fitecco deze inbreuken te staken op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk en per dag vertraging van het naleven van dit vonnis vanaf de zevende dag na de betekening ervan.

De stakingsrechter bepaalt het maximum aan te verbeuren dwangsommen op 750.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding plus 313,47 euro dagvaardingskosten plus 20 euro ten bate van het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand.

Dit vonnis werd gewezen en uitgesproken door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare terechtzitting van de

kamer van de voorzitter, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op **15 NOV 2018**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mevr. Martine Vanden Eycken

A handwritten signature in black ink, featuring a large, horizontal oval shape with a long horizontal stroke extending to the right.

Mevr. Natalie Swalens