



NIET ONDERTEKEND AFSCHRIFT  
 art. 792 G.W. – Vrijstelling van expedietrecht  
 art. 208 2° – Wetboek registratierechten

### Uitgifte

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Repertoriumnummer                                            |
| Datum van uitspraak<br><b>13 FEB 2020</b>                    |
| Rolnummer<br><b>A/19/02799</b>                               |
| <input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
| op<br>€        | op<br>€        | op<br>€        |

## Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

### Vonnis

|                     |
|---------------------|
| Aangeboden op       |
| Niet te registreren |

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

In de zaak van:

KADINE BV, r

eisende partij,

vertegenwoordigd door meester **M. De Vroey** (tevens loco meester **K. De Winter**),  
advocaten met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24;

tegen:

FEAR OF GOD LLC,

PACIFIC SUNWEAR OF CALIFORNIA LLC,

verwerende partijen,

beiden vertegenwoordigd door meesters **J. Muyldermans** en **A. Reygaert** (tevens loco  
meester **P. Maeyaert**), advocaten met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414.

\* \*

## **I. Procedure**

De dd. voorzitter nam kennis van onder meer:

- de dagvaarding van 12 juni 2019;
- de syntheseconclusie die eisende partij neerlegde op 13 september 2019;
- de syntheseconclusie die verwerende partijen neerlegden op 4 oktober 2019;
- de stukken van partijen.

Op de openbare terechtzitting van 17 oktober 2019 hebben de raadslieden van partijen de zaak gepleit. Na afloop heeft de dd. voorzitter de debatten gesloten en de zaak in beraad genomen.

Dit vonnis wordt gewezen na tegenspraak. De procedure verliep in het Nederlands overeenkomstig de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

## II. Vorderingen

### 1. Eisende partij vordert om:

*“Zich bevoegd te verklaren om van de vorderingen kennis te nemen ten aanzien van beide verweersters;*

#### *In hoofdorde:*

*Vast te stellen en te zeggen voor recht dat er bijzondere redenen zijn om de behandeling ten gronde voort te zetten;*

*Ten gronde de vordering van Kadine ontvankelijk en gegrond te horen verklaren;*

*Het gebruik van de benaming 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' zoals hierboven getoond, inbreuk pleegt op de hierboven beschreven merkrechten van Kadine, en een met de eerlijke (handels- en markt)praktijken strijdige daad uitmaakt in de zin van Boek VI, Titel 4 van het WER;*

*Dienvolgens verweersters te bevelen om onmiddellijk:*

- *de hiervoor beschreven merkinbreuken en oneerlijke praktijken te staken en gestaakt te houden, met inbegrip van elk verder gebruik van de benaming 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' zoals hierboven getoond, of van enige gelijkaardige benaming waardoor een verwarringrisico ontstaat met de Essentieel-merken van Kadine, in om het even vorm (als merk, meta-tag, Google adword, domeinnaam, URL, Facebook-pagina, website of webpagina, handelsnaam, in reclame, op kleding of andere soortgelijke producten, op verpakkingen, enz.), in alle lidstaten van de EU en minstens in het hele Benelux-gebied;*
- *iedere productie, stockage, distributie, promotie, aanbieding, verkoop of enige andere commercialisatie van de hierboven beschreven litigieuze producten met het opschrift 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' zoals hierboven getoond, of van enige gelijkaardige benaming waardoor een verwarringrisico ontstaat met de Essentieel-merken van Kadine, in alle lidstaten van de EU en minstens in het hele Benelux-gebied, te staken en gestaakt te houden;*
- *alle goederen die een inbreuk maken op de rechten van Kadine (met inbegrip van maar niet beperkt tot inbreukmakende producten, reclamepanelen, folders, visitekaartjes, werkmaterialen) op kosten van gedaagde te vernietigen en op eenvoudig verzoek van Kadine een vernietigingscertificaat voor te leggen;*

- *alle overige maatregelen te nemen die kunnen bijdragen tot de staking van de merkinbreuken en oneerlijke praktijken in België en de EU, met inbegrip van maar niet beperkt tot de schrapping of wijziging van:*
  - *de Instagram-pagina <https://www.instagram.com/essentials/?hl=nl>,*
  - *elke domeinnaam, URL, Facebook-pagina, website of webpagina met de benaming 'ESSENTIALS', of met een gelijkaardige benaming waardoor een verwarringrisico ontstaat met de Essentiel-merken van Kadine;*

*Aan de hiervoor beschreven maatregelen een dwangsom te koppelen van EUR 5.000 per individuele overtreding en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd, vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;*

*Het verzoek van verweersters om een prejudiciële vraag te stellen aan het HvJEU als ongegrond af te wijzen;*

#### **Ondergeschikt:**

*Moest de stakingsrechter de behandeling ambtshalve schorsen voor zover deze steunt op IR 1311137 ESSENTIEL ANTWERP, dan wel een prejudiciële vraag stellen aan het HvJEU zoals door verweersters gevraagd, dan vraagt Kadine aan de Stakingsrechter om toepassing te maken van de mogelijkheid beschreven in artikel 132.3 UMVo en bij wijze van voorafgaande maatregel alvorens recht te doen op grond van artikel 19, lid 3 Ger.W., in afwachting van een eindbeslissing ten gronde:*

- *verweersters een tijdelijk verbod op te leggen om de benaming 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' zoals hierboven getoond, of een gelijkaardige benaming waardoor een verwarringrisico ontstaat met de Essentiel-merken van Kadine, commercieel te exploiteren of anderszins te gebruiken, in om het even vorm (als merk, meta-tag, Google adword, domeinnaam, handelsnaam, in reclame, op kleding of andere soortgelijke producten, op verpakkingen, enz.), op straffe van een dwangsom van EUR 5.000 per individuele overtreding en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd, vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis, met gevolgen voor het hele EU-gebied, minstens het hele Benelux-gebied;*

#### **In elk geval:**

*De stukken I.5b, I.10, I.13, I.14 als vertrouwelijk aan te merken en de toegang tot deze documenten en tot de hoorzittingen en verslagen volledig te beperken tot de zaakvoerders van verweersters en hun raadslieden in deze procedure;*

*Verweersters in solidum te veroordelen tot de kosten van het geding en de uitvoering, dagvaardingskosten en rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, aan de zijde van Kadine*

*begroot op 2.262,84 euro gerechtsdeurwaarderskosten en 12.000 euro rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig het KB van 26 oktober 2007;*

*Mochten beide verweersters in het gelijk worden gesteld, hun gezamenlijke rechtsplegingsvergoeding te herleiden tot het basisbedrag van 1.440 euro;*

*Ondergeschikt: mocht de Stakingsrechter oordelen dat er sprake is van twee geschillen:*

- *mochten verweersters in het gelijk worden gesteld, de rechtsplegingsvergoeding van eerste verweersters te bepalen op het basisbedrag van 1.440 euro en de rechtsplegingsvergoeding van tweede verweersters te bepalen op het minimumbedrag van 90 euro;*
- *mocht Kadine in het gelijk worden gesteld, elke verweerster te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding aan de zijde van Kadine begroot op 12.000 euro per verweerster."*

**2. Verwerende partijen verzoeken om:**

*"De vorderingen van eiseres:*

- *In hoofdorde:*
  - *als niet-ontvankelijk af te wijzen bij gebrek aan rechtsmacht, in zoverre gericht tegen eerste verweerster*
  - *de vordering gegrond op het Uniemerk te schorsen ex artikel 132.1 EUMVo tot een in kracht van gewijsde getreden beslissing is genomen in de zaak momenteel hangende bij de nietigheidsafdeling van het EUIPO onder nummer 34706C;*
  - *het Benelux woordmerk 'ESSENTIEL', ingeschreven op 12 augustus 1999 onder nummer 666762 voor waren in klassen 18 (handtassen) en 25 (kledingstukken en schoeisel) vervallen te verklaren wegens niet-normaal gebruik*
  - *de vorderingen voor het overige af te wijzen als (manifest) ongegrond;*
- *In ondergeschikte orde:*
  - *alvorens recht te doen, overeenkomstig artikel 267 VWEU volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:*
  - *"Welke zijn de criteria die nationale rechter in aanmerking moet nemen, in het bijzonder omtrent de geldigheid van een merk, de beweerde inbreuk daarop, en het belang van partijen, opdat men in toepassing van artikel 132.3 van*

*Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB L 154/1 van 16 juni 2017) en artikel 9.1 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PB L 157 van 30 april 2004), voorlopige en beschermende maatregelen kan uitvaardigen hangende een nietigheidsvordering op absolute gronden tegen het ingeroepen merk?”*

- *“Dient de nationale rechter voor de vaststelling dat er sprake is van een inbreuk op een bekend Uniemerk in de zin van artikel 9.2.c) van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB L 154/1 van 16 juni 2017), en in het bijzonder voor het opleggen van een stakingsbevel dat uitwerking heeft in alle lidstaten van de Europese Unie, in de zin van artikel 126, 1, a) van genoemde Verordening, vast te stellen dat het ingeroepen merk bekendheid geniet in elk van de lidstaten van de Europese Unie, dan wel dat voor elk van die lidstaten in hoofde van de relevante consument ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen merk, of volstaat in dat geval de vaststelling van inbreuk in een aanmerkelijk gedeelte van de Unie, hetgeen één lidstaat van de Unie kan zijn, en dient de nationale rechter, in voorkomend geval, het stakingsbevel territoriaal te beperken tot die lidstaten waar effectief afbreuk kan worden gedaan aan de functies van het bekende merk?”*
- *de vorderingen minstens als ongegrond af te wijzen voor elk gebruik van het teken ‘ESSENTIALS’ in nauw verband met de tekens ‘FOG’ en/of ‘FEAR OF GOD’ (op etiketten, dan wel op kleding of ander marketingmateriaal)*
- *de vorderingen minstens als ongegrond af te wijzen voor alle andere lidstaten dan België, en een eventueel stakingsbevel territoriaal te beperken tot België;*
- *de uitvoering van een voorlopige en beschermende maatregel toegekend in een vonnis alvorens recht te doen, in toepassing van artikel 132.3 EUMVo j° 19.3 Ger.W., te koppelen aan een zekerheidsstelling door eiseres, te verrichten bij de Deposito –en Consignatiekas, voor een bedrag van 2.500.000 EUR voor zover die maatregelen zouden slaan op de gehele EU, en van 100.000 EUR voor zover die maatregelen zouden slaan op België.*

- In elk geval:

- *Akte te nemen van het feit dat eiseres zich niet verzet tegen elk gebruik van de term ‘essentials’ voor kleding, voor zover dat geschiedt in combinatie met het minstens nevengeschikte bestanddeel ‘FOG’ of ‘FEAR OF GOD’*

- *het stakingsbevel te weigeren voor elke vage omschrijving of onbewezen daden van gebruik*
- *de dwangsommen te herleiden tot een bedrag van 250 EUR per eenmalige inbreuk en een plafond van 100.000 EUR op te leggen boven hetwelk geen dwangsommen kunnen verbeuren;*
- *te zeggen voor recht dat eventuele dwangsommen ten aanzien van FOG voor daden van inbreukmakend gebruik in hoofde van derde partijen in België, desgevallend de Benelux of EU, pas kunnen verbeuren indien FOG na verwittiging door eiseres van dergelijk inbreukmakend gebruik binnen de 15 werkdagen geen schriftelijk bewijs zou overmaken waaruit blijkt dat FOG de betrokken derde nadrukkelijk heeft gevraagd om de tekoopaanbieding en verkoop van de inbreukmakende waren te staken in België of, desgevallend, de Benelux of EU.*
- *een uitlooptermijn van 30 dagen toe te kennen;*
- *eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding alsmede een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van eerste verweerster begroot op 12.000 EUR en in hoofde van tweede verweerster begroot op 12.000 EUR."*

### III. Feiten

#### 1. Partijen

3. **Kadine** (eiseres) is een Belgische onderneming die in 1989 opgericht werd en die prêt-à-porterkleding voor mannen en vrouwen verdeelt onder het merk 'ESSENTIEL (ANTWERP)'. Zij is de houder van onder meer de volgende - voor deze procedure relevante - Beneluxmerken en Internationale merkinschrijving met aanduiding van de EU voor o.a. handtassen, kleding en schoenen (hierna de ESSENTIEL-merken):

| Merk                        | Nummer     | Datum            | Klassen                  |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------------|
| ESSENTIEL                   | BX 666762  | 12 augustus 1999 | 18, 25                   |
| <b>ESSENTIEL</b><br>ANTWERP | BX 989311  | 20 januari 2016  | 9, 14, 18, 25,<br>35, 42 |
| ESSENTIEL ANTWERP           | IR 1311137 | 14 april 2016    | 14, 18, 25, 35           |

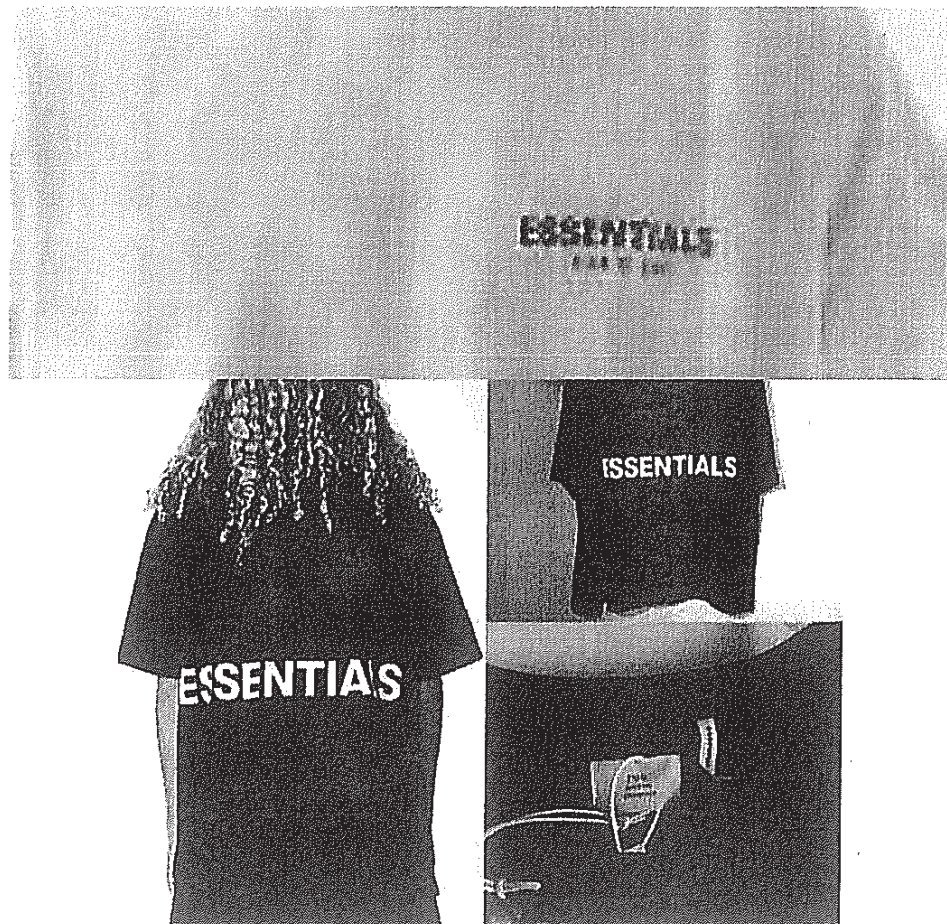
Kadine zegt wereldwijd actief te zijn via verbonden ondernemingen in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Portugal, de VS en in Hong Kong. Zij voert aan dat zij haar kledingwaren verkoopt en verdeelt via meer dan 50 eigen retail winkels verspreid over de hele EU, via meer dan 950 onafhankelijke multimerkenwinkels in 40



landen, alsook online via haar eigen webshop [www.essentiel-antwerp.com](http://www.essentiel-antwerp.com) en via online platformen van derden zoals [www.orangebag.nl](http://www.orangebag.nl), [www.yoox.com](http://www.yoox.com), [www.asos.com](http://www.asos.com).

4. **FOG** (eerste verweerster) is een Amerikaanse producent van kleding met als creatief brein de heer Jerry Lorenzo, een Amerikaanse ontwerper van sneakers en modekleding. De waren van FOG zijn voorzien van het teken "Fear of God" of "FOG", zowel aan de buitenzijde als op het etiket aan de binnenzijde. Naar eigen zeggen van FOG is de kleding van deze lijn designerkleding met prijzen die per stuk variëren tussen de 500 en 1.000 euro en verkoopt zij haar kleding via selectieve distributie, voornamelijk in de Verenigde Staten, en in mindere mate via haar webwinkel <https://fearofgod.com>.

In 2018 lanceerde FOG een goedkoper submerk: 'FEAR OF GOD ESSENTIALS'. In de Verenigde Staten werd dit merk geregistreerd onder het nummer 87828194 voor kleding in de klasse 25. Het teken 'ESSENTIALS' figureert prominent op de kledingstukken, afzonderlijk en/of in combinatie met het teken "Fear of God". Op het etiket aan de binnenzijde staat (ook) het teken "Fear of God" of "FOG" vermeld:





Via wereldwijd toegankelijke media, zoals de Instagram account 'essentials' met 356.000 volgers, krijgen de collecties van FOG ook zichtbaarheid buiten de Verenigde Staten.

5. **PacSun** (tweede verweerster) is een Amerikaanse onderneming die kleding, schoeisel en accessoires voor tieners en jonge volwassene verkoopt en verdeelt via de website [www.pacsun.com](http://www.pacsun.com). Dit betreft zowel producten van eigen merken als van merken van andere designers. Zo verzorgt PacSun onder meer de internationale verschepingen – onder andere naar de EU – van de kledinglijn 'FEAR OF GOD ESSENTIALS'.

## 2. Geschil

6. Kadine verzet zich tegen het gebruik door verweersters van de benaming 'ESSENTIALS (FEAR OF GOD)' in de EU op o.a. kleding, verpakkingen en in reclame op een wijze die beweerdelijk overeenstemt met de ESSENTIEL-merken.

Volgens Kadine worden de betrokken producten effectief in de EU verdeeld, onder meer via voormelde website [www.pacsun.com](http://www.pacsun.com):



Kadine stelt ook dat er door verwerende partijen inbreuk makende reclame gevoerd wordt met de benaming 'ESSENTIALS' op verschillende Facebook-pagina's en op Instagram, welke reclame volgens haar ook gericht is op Europese handelaren en consumenten.

7. Vandaar dat de raadslieden van Kadine FOG in gebreke stelden per schrijven van 30 maart 2018. Kadine betoogde dat FOG zich met haar kleding met de aanduiding 'ESSENTIALS' schuldig maakte aan namaking van haar merken en aan daden van oneerlijke mededinging. Kadine eiste dat FOG:

- de US merkinschrijvingen 'FEAR OF GOD ESSENTIALS' zou intrekken
- de account 'ESSENTIALS' op Instagram zou afsluiten en haar de domeinnaam <fearofgodessentials.com> zou overdragen
- elk gebruik van het teken 'ESSENTIALS' en/of 'FEAR OF GOD ESSENTIALS' zou staken
- alle kleding en marketingmaterialen – wereldwijd – zou vernietigen.

Op 20 april 2018 heeft Kadine FOG dan gedagvaard in kort geding voor de Tribunal de Grande Instance van Parijs om de voorlopige staking van de beweerd merkinbreuk te bekomen. In graad van beroep werd de vordering van Kadine afgewezen bij arrest van 13 juni 2019 bij gebrek aan bewijs van enige (dreiging van) commercialisatie van beweerdelijk inbreuk makende producten in Frankrijk door FOG. PacSun was niet in de zaak betrokken.

Intussen had FOG als tegenreactie op dit kort geding op 10 april 2019 een nietigheidsvordering ingesteld tegen de Franse merkinschrijving 'ESSENTIEL' nr. 780041 voor het Tribunal de Grande Instance van Parijs en heeft zij op 11 april 2019 een nietigheidsvordering ingesteld tegen IR 1311137 voor het EUIPO. FOG betoogt, kort gezegd, dat de betrokken merkinschrijvingen inherent elk onderscheidend vermogen missen en/of een kenmerk van de waar kunnen aanduiden, en daarom nietig zijn. Beide procedures zijn nog hangende.

### 3. Dagvaarding

8. Op 12 juni 2019 ging Kadine in België over tot dagvaarding van zowel FOG als PacSun voor de stakingsrechter te Brussel met het oog op de staking van de beweerd merkinbreuken in de EU en de Benelux en van de beweerd oneerlijke handels- en marktpraktijken in België.

Wat haar merkenrechten betreft, verzet Kadine zich bij toepassing van de artikelen:

- 9.2.b) en 9.2.c) van de *Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (UMVo)*; en
- 2.20.2.b, 2.20.2.c en 2.20.2.d van het *Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)*.

Kadine viseert hierbij elk gebruik door FOG en PacSun van 'ESSENTIALS' afzonderlijk en elk gebruik waarbij 'ESSENTIALS' visueel *bovengeschild* of *nevengeschild* is aan 'FEAR OF GOD'. Ook de combinatie van 'ESSENTIALS' met enkel 'FoG' wordt in elk geval gevisieerd.

Wat betreft het WER, stelt Kadine dat de aangevochten merkinbreuk tevens de beroepsbelangen van Kadine schaadt overeenkomstig artikel VI.104 van het Wetboek van

Economisch Recht (WER) en dat verwerende partijen verwarring stichtende marktpraktijken en reclame voeren in de zin van de artikelen VI.98, 1° WER, VI.100, 13° WER en VI.105, 1° WER.

Op voormelde gronden vordert Kadine, kort gezegd, stakings-, terugroepings- en vernietigingsmaatregelen op straffe van een dwangsom.

9. Verwerende partijen werpen onder meer tegen dat de Belgische rechter geen rechtsmacht heeft ten aanzien van FOG (eerste middel: artikel 125.5 UMVo) en dat de procedure op basis van het internationale merk met uitwerking in de EU 'ESSENTIEL ANTWERP' geschorst moet worden in afwachting van de beslissing van het EUIPO in de hangende nietigheidsprocedure. In geval van schorsing kunnen evenmin de door Kadine in ondergeschikte orde gevorderde voorlopige maatregelen toegekend worden, aldus verwerende partijen (tweede en derde middel: artikel 132.1 en 132.3 UMVo).

Ten gronde verzoeken verwerende partijen om vast te stellen dat de rechten op het Beneluxmerk 'ESSENTIEL' vervallen zijn wegens niet normaal gebruik van dit merk (vierde middel: artikel 2.23bis.1 en 5 BVIE), menen zij dat zij gerechtigd zijn om het woord 'ESSENTIALS' te gebruiken aangezien dit een beschrijving betreft van een kenmerk van kleding (vijfde middel: artikel 2.23.1 BVIE), minstens dat zich geen merkinbreuk voordoet overeenkomstig de artikelen 2.20.1.c, 2.20.1.b of 2.20.1.d BVIE (zesde tot achtste middel).

Wat betreft de vordering op basis van het WER, betwisten zij dat zij zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging of dat er sprake zou zijn van verwarringstichting (negende middel).

In ondergeschikte orde vragen verwerende partijen om het stakingsbevel te beperken tot België (tiende middel). Tot slot verzoeken zij om in ieder geval de gevorderde maatregelen (deels) af te wijzen of te matigen (elfde middel).

#### **IV. Beoordeling**

##### **1. Rechtsmacht**

10. In de eerste plaats betwist FOG dat de Belgische rechter internationaal bevoegd is om te oordelen over de vorderingen die Kadine tegen haar stelt. De rechtsmacht van de Belgische rechter ten aanzien van PacSun wordt niet betwist.

##### **1.1. Vordering op basis van de UMVo**

11. FOG betwist de rechtsmacht van de Belgische rechter omdat Kadine niet zou bewijzen – en FOG ook betwist – dat FOG de betrokken producten in de EU verdeelt en/of zich via haar sociale media richt tot handelaren en consumenten in de EU. Bij toepassing

van artikel 125.5 UMVo zou Kadine moet aantonen dat FOG zich in het bijzonder richt tot het publiek in de EU, aldus FOG.

Volgens deze bepaling kunnen de in artikel 124 bedoelde rechtsvorderingen (i.e. onder meer inbreukvorderingen) *'ook worden ingesteld bij de rechtbank voor het Uniemerk van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden'*.

Artikel 125.5 UMVo betreft slechts een keuzemogelijkheid voor de merkhouder die ervoor kan opteren om afzonderlijke inbreukvorderingen in te stellen in één of meerdere lidstaten van de EU op het grondgebied waarvan een beweerde inbreuk begaan wordt en waar dan een inbreukverbod gevorderd wordt dat slechts uitwerking heeft in de betrokken lidstaat. Kadine heeft daar in deze procedure evenwel geen gebruik van gemaakt. Haar inbreukvordering werd ingeleid op grond van artikel 125.2 UMVo. Dit artikel bepaalt dat *'wanneer de verweerder woonplaats noch vestiging heeft in een van de lidstaten, de procedures aanhangig gemaakt worden bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de eiser zijn woonplaats heeft, of, indien deze geen woonplaats heeft in een van de lidstaten, in de lidstaat waar hij een vestiging heeft'*.

Bij toepassing van deze bepaling moet geen bijzondere gerichtheid tot een publiek in een bepaalde lidstaat aangetoond worden opdat de rechtbank voor het Uniemerk rechtsmacht zou hebben. Het territoriaal aanknopingspunt wordt in dit geval - met een verweerder die in de Verenigde Staten zijn woonplaats heeft - uitsluitend bepaald door de woonplaats van eiseres Kadine in België. Of FOG werkelijk een merkinbreuk pleegt of dreigt te plegen in de EU, maakt deel uit van de beoordeling ten gronde door de bevoegde Belgische rechtbank voor het Uniemerk.

## **1.2. Vordering op basis van het BVIE en WER**

12. Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 16 juli 2014 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (WIPR) zijn de Belgische rechters, wanneer zij bevoegd zijn om kennis te nemen van een vordering, eveneens bevoegd om kennis te nemen van een vordering die zo nauw ermee verbonden is dat het wenselijk is om ze samen te behandelen en te berechten, teneinde te voorkomen dat de beslissingen onverenigbaar zouden zijn wanneer de vorderingen afzonderlijk worden berecht.

Dit is het geval voor de vorderingen op grond van het BVIE en het WER die *grosso modo* dezelfde praktijken betreffen als deze die Kadine bij toepassing van het UMVo viseert. Deze toepassing van artikel 9 WIPR strookt met artikel 4.6.1 of 4.6.2 BVIE, op basis waarvan de Belgische rechter bevoegd is om te oordelen over de vordering op grond van het BVIE op zich.

### 1.3. Internrechtelijke bevoegdheid

13. De voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel is materieel en territoriaal bevoegd om te oordelen over het geschil op grond van 633quinquies, §4 Ger.W.

14. Bijgevolg verklaart de dd. voorzitter zich bevoegd om te oordelen over het integrale geschil.

## 2. Schorsing

### 2.1. Artikel 132.1 UMVo

15. In de tweede plaats verzoeken FOG en PacSun om de inbreukprocedure te schorsen in de mate dat zij gesteund is op het Uniemerkt 'ESSENTIEL ANTWERP' vermits FOG op 11 april 2019, dit is voorafgaand aan de huidige procedure, de nietigverklaring van dat merk gevorderd heeft voor het EUIPO. Dit betreft een toepassing van artikel 132.1 UMVo, dat als volgt luidt:

*"Indien bij een rechtbank voor het Uniemerkt een in artikel 124 bedoelde vordering — anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk — is ingesteld en (...) bij het Bureau al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, schorst die rechtbank ambtshalve, de partijen gehoord, de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten."*

Kadine betwist niet dat de huidige procedure in principe geschorst moet worden doch zij meent dat er *bijzondere redenen* voorhanden zijn om de behandeling toch voort te zetten, met name omdat het verzoek tot nietigverklaring duidelijk elke grond zou missen vermits het inherent onderscheidend vermogen van de 'ESSENTIEL' merken reeds erkend werd door verschillende (merken)instanties: het Merkenbureau in Zwitserland heeft bij beslissing van 12 november 2018 de registratie van 'ESSENTIEL ANTWERP' aanvaard, nadat ze die eerst bij beslissing van 14 september 2017 had geweigerd; het Merkenbureau in Frankrijk (INPI) heeft in een oppositiebeslissing van 7 april 2014 besloten dat de term 'ESSENTIEL' als onderdeel van de ESSENTIEL-merken niet alleen onderscheidend is maar ook dominant, wat later nog eens werd herhaald in een oppositiebeslissing van 3 mei 2017; en het EUIPO heeft in een oppositiebeslissing van 29 augustus 2018 geoordeeld dat de ESSENTIEL-merken een normaal onderscheidend vermogen hebben, aldus Kadine.

16. Aangezien de bijzondere redenen een uitzondering vormen op de regel dat de procedure moet worden geschorst — en dus strikt moeten worden geïnterpreteerd — is de drempel zeer hoog. In de regel geldt de uitzondering slechts in het geval waar de geldigheid van het merk niet relevant is voor de beoordeling door de rechtbank of waar het verzoek tot nietigverklaring kennelijk elke grond mist. Een verzoek tot nietigverklaring mist duidelijk iedere grond wanneer andere rechtbanken zich reeds in positieve zin

uitgesproken hebben over de geldigheid van het merk in kwestie (Vz. Kh. Brussel 25 juli 2018, *Rampage/Warner Bros*, A/18/00904 en A/18/01218, *onuitg.*).

Er is op heden echter geen enkele rechtbank voor het Uniemark die zich uitgesproken heeft over het inherent onderscheidend vermogen van het Uniemark 'ESSENTIEL ANTWERP'. De beslissingen die Kadine aanbrengt, zijn niet afkomstig van enige rechtbank. Bovendien zegt de Zwitserse beslissing niets over de perceptie van het kwestieuze merk in de EU. Zwitserland maakt immers geen deel uit van de EU. In de oppositieprocedures die Kadine als opposant inleidde voor het EUIPO en INPI, werd slechts een beperkt debat gevoerd en kon de nietigverklaring van haar merk niet gevorderd worden. Bijgevolg zijn de overwegingen over het onderscheidend vermogen van dat merk in die beslissingen van relatief weinig waarde.

Het is op heden dan ook niet aangetoond dat het nietigheidsverweer, gebaseerd op het (gebrek aan) onderscheidend vermogen in de ganse EU, kennelijk ongegrond is. Er doen zich dus geen bijzondere redenen voor in de zin van artikel 132.1 UMVo om de behandeling van de vordering die Kadine op grond van de UMVo stelt, toch voort te zetten.

## **2.2. Voorlopige maatregelen (artikelen 132.3 UMVo en 19, lid 3 Ger.W.)**

17. In ondergeschikte orde verzoekt Kadine om voor de duur van de schorsing voorlopige maatregelen toe te kennen bij toepassing van artikel 132.3 UMVo en artikel 19, lid 3 Ger.W. FOG en PacSun verzetten zich daartegen.

De maatregel die Kadine vordert bij toepassing van artikel 19, lid 3 Ger.W., betreft een tijdelijk stakingsbevel, dat evenwel in essentie niet verschilt van het stakingsbevel dat zij ten gronde vordert. Naar het oordeel van de rechtbank brengt Kadine geen doorslaggevende, voldoende concrete redenen aan waarom op basis van een beoordeling van de ogenschijnlijke rechten van partijen zij als merkhoudster in dit geval meer recht zou hebben op en belang zou hebben bij dergelijke verregaande maatregel dan FOG en PacSun er belang bij hebben om het resultaat van nietigheidsverweer af te wachten en intussen hun vrijheid van ondernemen te behouden.

Indien Kadine werkelijk zo'n overwegend belang had bij een onmiddellijke EU-wijde staking, had zij bovendien logischerwijze veel eerder een EU-wijd stakingsbevel gevorderd na de vaststelling van de beweerde merkinbreuk in het eerste kwartaal van 2018, in plaats van deze procedure pas aan te vatten in juni 2019.

Bovendien zijn partijen het erover eens dat de huidige procedure ten gronde op basis van de Beneluxmerken en het Boek VI van het WER in ieder geval verdergezet wordt, zodat Kadine minstens reeds wat die vorderingen betreft haar belangen kan verdedigen.



In de gegeven omstandigheden wijst de rechtbank de vordering op grond van artikel 132.3 UMVo en artikel 19,3 lid Ger.W. af als ongegrond.

### 3. Tegenvordering: verval wegens onbruik

18. Bij wijze van tegeneis vorderen FOG en PacSun de vervallenverklaring van het 'ESSENTIEL' woordmerk bij toepassing van de artikelen 2.27.2 en 2.28.4 BVIE. Deze vordering tot verval slaat meer bepaald op:

- het Benelux woordmerk 'ESSENTIEL' dat ingeschreven werd op 12 augustus 1999 onder het nummer 666762 0842205 voor waren in de klassen 18 (lederwaren) en 25 (kledingstukken, e.d.).

Volgens verwerende partijen maakt Kadine slechts gebruik van het semi-figuratieve teken 'ESSENTIEL ANTWERP', zoals hieronder afgebeeld:

**ESSENTIEL**  
ANTWERP

Dat gebruik van een op onderdelen afwijkende vorm zou niet kwalificeren als een normaal gebruik van het woordmerk 'ESSENTIEL' in de zin van artikel 2.23bis BVIE, aldus verwerende partijen.

19. Normaal gebruik vereist een anders dan symbolisch gebruik, d.w.z. een reële commerciële exploitatie (HvJ 11 maart 2003, C-40/01, *Ansul v Ajax Brandbeveiliging*, punten 36 en 38).

Krachtens artikel 2.23bis.5.a BVIE wordt voor dit normaal gebruik ook rekening gehouden met *'het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven'*.

De vraag of het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven werd gewijzigd door elementen toe te voegen bij het gebruik, wordt beoordeeld aan de hand van een onderzoek van het onderscheidend vermogen en het dominante karakter van de toegevoegde elementen, de intrinsieke waarde van deze elementen en hun relatieve plaats in de configuratie van het merk (Gerecht 14 juli 2014, T-204/12, *Vila Vita Hotel und Turistik v BHIM – ViaVita*, punt 34; Gerecht 10 juni 2010, T-482/08, *Atlas Transport v BHIM – Hartmann*, punt 31; Gerecht 21 juni 2012, T-514/10, *Fruit of the Loom v BHIM – Blueshore Management*, punt 29).

Het onderscheidend vermogen wordt niet gewijzigd indien, ook al wordt het merk enkel gebruikt als onderdeel van een ander samengesteld merk, het publiek het enkele merk

ook afzonderlijk als herkomstaanduiding percipieert (HvJ 18 april 2013, *Colloseum Holding v Levi Strauss*, C-12/12, punten 32 en 35 en HvJ 18 juli 2013, *Specsavers v Asda*, C-252/12, punten 24 en 31).

20. In verband met de omvang van het gebruik van het teken 'ESSENTIEL' op zich door Kadine worden onvoldoende stavingstukken aangebracht, zodat niet aangetoond wordt dat dit een meer dan symbolisch en dus normaal gebruik betreft.

Daarentegen wordt niet betwist dat Kadine sinds 2009 het teken 'ESSENTIEL ANTWERP' gebruikt en dat dit een meer dan symbolisch gebruik betreft. De rechtbank treedt het standpunt van Kadine bij dat het gebruik van 'ESSENTIEL' als bestanddeel van 'ESSENTIEL ANTWERP' een instandhoudend gebruik van het merk 'ESSENTIEL' betreft. 'ESSENTIEL' is het eerste en dominante bestanddeel van het samengestelde teken 'ESSENTIEL ANTWERP', waaraan slechts een niet-dominante plaatsnaam werd toegevoegd, achter- of onderaan, en vaak in een kleiner lettertype. Het is dan ook aannemelijk – en het wordt ook aannemelijk gemaakt door Kadine aan de hand van persartikels – dat het betrokken publiek het enkele teken 'ESSENTIEEL' hanteert als herkomstaanduiding, ondanks de toevoeging van de term 'ANTWERP' sinds 2009.

De tegenvordering tot vervallenverklaring van het Beneluxmerk 'ESSENTIEL' wordt dan ook ongegrond bevonden.

#### 4. Hoofdvordering

##### 4.1. Merkinbreuk

21. Bij toepassing van artikel 2.20.2.b, c en d BVIE verzet Kadine zich tegen het gebruik door verweersters van de benaming 'ESSENTIALS' op o.a. kleding, reclamematerialen, verpakkingen, social media, e.d. in een lettertype en een constellatie waarbij 'ESSENTIALS' in het groot weergegeven wordt, desgevallend met de neven- of ondergeschikte toevoeging 'FEAR OF GOD' of 'FoG':

| Essentieel-merken    | Conflicterend teken                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESSENTIEL            |  |
| ESSENTIEL<br>ANTWERP | ESSENTIALS<br>FEAR OF GOD<br><br>ESSENTIALS                                         |

In de eerste plaats verzet Kadine zich op grond van artikel 2.20.1 en 2.20.2.b BVIE, dat het volgende stipuleert:

*"1. De in artikel 2.2 bedoelde inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op.*

*2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken: (...)*

*b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het*

*merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;*

Kadine meent dat aan alle toepassingsvoorwaarden voldaan is.

FOG en PacSun betwisten de aangevochten inbreuk en stellen onder meer dat:

- het merk ‘Essentiel Antwerp’ zoals gebruikt en gekend te verschillend is van ‘ESSENTIALS FEAR OF GOD’;
- (de stijl van) de kleding te verschillend is;
- ‘Essentiel Antwerp’ een inherent zwak merk is en niet bekend genoeg is doorheen de Benelux, bij een aanmerkelijk gedeelte van het publiek;
- de relevante consument aandachtig is vermits het dure designerkleding betreft en hij daardoor meer oog heeft voor de verschillen;
- die consument enkel online kleding stelt als hij zeker is over de herkomst ervan;
- die consument ook op die herkomst gewezen wordt aan de hand van verschillende vermeldingen op de website van PacSun.

Bijgevolg zou er geen verwarringsgevaar zijn.

#### **4.1.1. Gebruik in economisch verkeer Benelux**

22. De eerste voorwaarde van artikel 2.20.2.b BVIE impliceert dat Kadine moet bewijzen dat verwerende partijen gebruik maken van hun teken in het economisch verkeer, in de Benelux. Overeenkomstig artikel 2.20.3 BVIE wordt onder ‘gebruik’ onder meer verstaan:

- a. het aanbrengen van het teken op de waren of verpakking;
- b. het aanbieden of in de handel brengen, of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d. het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam;
- e. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;
- f. het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame.

23. Het wordt niet betwist dat PacSun waren die van de kwestieuze tekens voorzien zijn, in de Benelux aanbiedt, verkoopt en levert en dat zij er reclame voor maakt die mede gericht is op consumenten in de Benelux. Bijgevolg is er sprake van een gebruik als merk in het economisch verkeer in de Benelux door PacSun.

24. Kadine is van oordeel dat ook FOG inbreuk makende handelingen stelt in de

Benelux, meer bepaald omdat de (verkoop)handelingen van PacSun toerekenbaar zouden zijn aan FOG en omdat FOG zelf reclame en promotie voert via Facebook en Instagram waarmee zij zich tot de consument in de Benelux zou richten. FOG betwist dit.

Opdat de handeling waarin het gebruik [door PacSun] bestaat toerekenbaar is aan een derde [FOG], dient aangetoond te worden dat die derde rechtstreekse of indirecte controle heeft over die handeling en zodoende in staat is om dat gebruik te staken (HvJ 3 maart 2016, C-179/15, *Daimler*, punt 41). Kadine stelt dat FOG toestemming (een licentie) gegeven heeft aan PacSun om de kwestieuze producten van FOG op de EU markt aan te bieden en verkopen. Ingevolge die toestemming aan en tussenkomst van PacSun zouden de handelingen die PacSun in de Benelux stelt, toerekenbaar zijn aan FOG en zou deze laatste m.a.w. de kwestieuze goederen ‘*minstens onrechtstreeks*’ in de Benelux aanbieden, verkopen en verdelen.

PacSun is evenwel een onafhankelijke onderneming die in principe in eigen naam en voor eigen rekening handelt. Het wordt ook niet aangetoond of niet minstens aannemelijk gemaakt dat FOG bij de verkoop in de Verenigde Staten aan PacSun enige territoriale afzetbeperking kan opleggen. Bijgevolg acht de rechtbank het niet bewezen dat FOG de vereiste zeggenschap uitoefent over PacSun om de handelingen van deze laatste te kunnen toerekenen aan FOG.

Wat betreft het gebruik in de eigen online reclame van FOG, ‘*volstaat het niet dat een website vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is om te concluderen dat de daarop afgebeelde verkoopaanbiedingen bestemd zijn voor op dat grondgebied gevestigde consumenten. Het staat het aan de nationale rechter om van geval tot geval te beoordelen of er relevante aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat een verkoopaanbieding die getoond wordt op een elektronische marktplaats die vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is, bestemd is voor consumenten die daarop gevestigd zijn. Wanneer de verkoopaanbieding vergezeld gaat van een precisering ten aanzien van de geografische zones waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden, is dit soort precisering van bijzonder belang in het kader van die beoordeling*’ (HvJ 12 juli 2011, C-324/09, *L'Oréal / eBay*, punt 64-65).

Om te beoordelen of men zich via internationale websites of sociale media concreet richt tot een publiek in een welbepaalde lidstaat, moet onder meer rekening gehouden worden met:

*“93 (...) het internationale karakter van de activiteit, routebeschrijvingen vanuit andere lidstaten naar de plaats waar de ondernemer is gevestigd, het gebruik van een andere taal of munteenheid dan die welke gewoonlijk worden gebruikt in de lidstaat waar de ondernemer gevestigd is en de mogelijkheid om in die andere taal de boeking te verrichten en te bevestigen, de vermelding van een telefoonnummer met internationaal kengetal, uitgaven voor een zoekmachineadvertentiedienst die worden gemaakt om consumenten die in andere lidstaten woonplaats hebben gemakkelijker toegang te verlenen tot de site van de ondernemer of diens tussenpersoon, het gebruik van een andere*

*topleveldomeinnaam dan die van de lidstaat waar de ondernemer gevestigd is, en de verwijzing naar een internationaal clientèle dat is samengesteld uit klanten die woonplaats hebben in verschillende lidstaten. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of deze aanwijzingen voorhanden zijn.” (HvJ 7 december 2010, C-585/08 en C-144/09, Pammer, punt 93).*

Kadine brengt geen enkel element aan waaruit blijkt dat de Engelstalige reclame op sociale media van FOG bijzonder gericht is op de Benelux.

Aangezien, gelet op het voorgaande, in hoofde van FOG geen merkinbreuk kan worden vastgesteld in de Benelux, verklaart de rechtbank de vordering die Kadine stelt tegen FOG op basis van het BVIE, ongegrond.

#### **4.1.2. Overeenstemming merk en teken**

25. In de tweede plaats moet de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken en tekens beoordeeld worden. Hiertoe moet de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan bepalen, alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd/Klijnsen*, punt 27; HvJ 14 maart 2011, C-370/10, *Ravensburger/BHIM*, punt 63).

De overeenstemming tussen merk en teken dient globaal te worden beoordeeld, waar bij het totaalbeeld van merk en teken in acht moet worden genomen en er meer belang moet gehecht worden aan de gelijkenissen dan aan de verschillen. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ 20 maart 2003, *LTI Diffusion/Sadas Vertraubet*, C-291/00, punt 52). De meeste aandacht van de consument zal gaan naar de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de betrokken tekens. Het relevant publiek zal een beschrijvend element dat deel uitmaakt van een complex teken in de regel niet als onderscheidend en dominerend bestanddeel aanmerken (Gerecht 27 november 2007, *Gateway/BHIM*, T-434/05, punt 47).

26. Het 'ESSENTIEL' woordmerk en het conflicterende 'ESSENTIALS' teken bestaan uit evenveel lettergrepen en zij delen de letters 'E-S-S-E-N-T-I-E-L' in dezelfde volgorde. Merk en teken verschillen enkel in de laatste klinker (E/A) en in de laatste letter (L/S).

Soms is het conflicterende teken vergezeld van de drie woorden 'FEAR OF GOD' en/of de drie letters 'FoG', die evenwel veel kleiner geschreven zijn en onder het grotere en visueel dominante bestanddeel 'ESSENTIALS' geplaatst zijn. In de regel hecht de consument meer belang aan eerste deel van de woordcombinatie. Dit is nog meer het geval waar het toegevoegde deel op ondergeschikte wijze weergegeven wordt. Dit geldt ook voor het



woordelement 'ANTWERP' dat onder het teken 'ESSENTIEL' weergegeven wordt in onderstaand Beneluxmerk:

**ESSENTIEL**  
ANTWERP

Het lettertype van dit merk lijkt bovendien zeer sterk op het lettertype dat gebruikt wordt in een aantal van de aangevochten tekens:

**ESSENTIALS**  
FEAR OF GOD

De 'ESSENTIEL' Beneluxmerken en de aangevochten tekens stemmen hierdoor visueel in hoge mate overeen.

Om dezelfde reden is er ook een hoge mate van fonetische overeenstemming: het dominante bestanddeel van merk en teken heeft een zelfde aantal lettergrepen en beiden beginnen met dezelfde E en S klanken. Ook de overige letters zijn grotendeels dezelfde en worden op gelijkaardige wijze en in dezelfde volgorde uitgesproken. De toegevoegde woorden worden uiteraard anders uitgesproken doch de consument zal eerder geneigd zijn om het merk en het teken uitsluitend uit te spreken aan de hand van het dominante bestanddeel 'ESSENTIEL' en 'ESSENTIALS'.

Voor het publiek in de Benelux, waarvan partijen aanvaarden dat het de betekenis van het Franse woord 'ESSENTIEL' en het Engelse woord 'ESSENTIALS' begrijpt, zijn het 'ESSENTIEL' woordmerk en het conflicterende 'ESSENTIALS' teken conceptueel zeer overeenstemmend: 'essentieel of belangrijk' versus 'zaken die essentieel/belangrijk zijn'. De toegevoegde woorden 'FEAR OF GOD' (vrees voor God) hebben daarentegen een duidelijk verschillende betekenis van de toevoeging 'ANTWERP', wat de naam van een stad is. 'Het drieletterwoord FoG' heeft op zich geen betekenis en wijzigt dan ook niets aan de conceptuele overeenstemming.

De totaalindruk is er dan ook één van gelijkenis, gelet op de zeer hoge mate van visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming van het dominante bestanddeel, waar slechts op verwaarloosbare wijze afbreuk aan gedaan wordt door de verschillen in de - ondergeschikte - toevoegingen.

#### 4.1.3. Overeenstemming waren/diensten

27. De litigieuze producten die voorzien zijn van de 'ESSENTIALS' tekens, zijn identiek aan de tassen in klasse 18 en de kledingwaren in klasse 25 waarvoor de 'ESSENTIEL' merken zijn ingeschreven. De bewering van PacSun dat *'de 'ESSENTIALS' collectie 'designer streetwear' is die te onderscheiden is van de eerdere elegante en klassieke kleding van Kadine'*, doet – voor zover ze al juist is – weinig ter zake voor de beoordeling van de overeenstemming van de waren. Ook designer streetwear is kleding uit de klasse 25

waarvoor de merken van Kadine ingeschreven zijn.

Enige overeenstemming met de waren uit de klassen 9 en 14 wordt door Kadine niet aangevoerd.

De overeenstemming met de diensten uit de klassen 35 en 42 volgt uit het gegeven dat PacSun de aangevochten tekens gebruikt in reclame en voor designer kleding.

#### 4.1.4. Verwarringsgevaar

28. Wat de voorwaarde inzake verwarringsgevaar betreft, van dergelijk gevaar is sprake indien het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJ 24 juni 2010, *Barbara Becker/OHIM – Harman International Industries*, C-51/09 P, punt 31 en HvJ 12 juni 2007, *Shaker Limiñana y Botella/OHIM (limoncello)*, C-334/05 P, punt 33).

Het gevaar voor verwarring bij de gemiddelde consument, die normaal geïnformeerd en oplettend is, dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de respectieve waren of diensten, alsmede hun onderlinge samenhang. Dat verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (HvJ 11 november 1997, *Sabel/Puma*, C-251/95, punt 22 en 24).

Een zwak onderscheidend vermogen van het merk belet echter niet dat tot verwarringsgevaar besloten wordt:

*“Het onderscheidende vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie naar analogie arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24), maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten”. (Gerecht 13 december 2007, T-134/06, *Pagesjaunes.com*, punt 70).*

Het bestaan van verwarringsgevaar moet beoordeeld worden vanuit het oogpunt van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument (HvJ 26 maart 2009, *Sunplus Technology/BHIM & Sun Microsystems*, C-21/08). Het aandachtsniveau van die consument kan variëren naargelang de soorten waren of diensten (HvJ 22 juni 1999, *Loyd/Klijnsen*, C-342/97, punt 26).

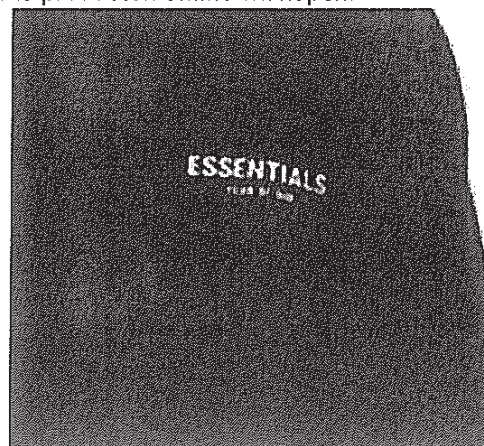
29. Door het gebruik van het teken 'ESSENTIALS', dat zowel visueel, auditief als conceptueel in hoge mate overeenstemt met de ESSENTIEL merken, in verband met

identieke waren (kleding en tassen) en overeenstemmende diensten, is de kans zeer hoog dat verwarring ontstaat bij het betrokken publiek over de commerciële oorsprong ervan (direct verwarringsgevaar) of dat het minstens zou denken dat er tussen partijen een economische of juridische band bestaat (indirect verwarringsgevaar).

Hoewel de consument in de Benelux, die een basiskennis van het Frans en het Engels heeft, vertrouwd is met betekenis van het woord ESSENTIEL (essentieel, belangrijk) en kan menen dat dit woord aangeeft dat het dragen van kleding essentieel is, neemt dit niet weg dat het 'ESSENTIEL' merk toch enig onderscheidend vermogen verworven heeft in Benelux, waar dit teken sedert 1999 en 2009 intensief op dominante, niet-beschrijvende wijze gebruikt wordt voor waren waarvoor uitvoerig reclame gevoerd is geweest (zoals onder meer blijkt uit de omzetcijfers, de media- en marketinguitgaven en de vele persartikels die Kadine aanbrengt). Dit geldt des te meer voor het 'ESSENTIEL ANTWERP' merk omwille van de ongebruikelijke combinatie van een Frans en een Engels woord.

De stelling van PacSun dat *'de consument van designerkleding niet gewoon op zoek gaat naar 'ESSENTIALS' maar in de eerste plaats zoekt aan de hand van het hoofdmerk ('FEAR OF GOD'), en hij daardoor aandachtiger is'*, wordt door geen enkel stuk gestaafd. Kledingstukken zijn gangbare consumptiegoederen die worden aangekocht door consumenten met een doorgaans laag tot – in het geval van duurdere kleding – gemiddeld aandachtsniveau (Gerecht 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, NL, punt 25 en Gerecht 16 juli 2015, T-631/14, *Louboutin*, punt 33). Het blijkt niet dat de betreffende kleding van FOG, met prijzen van gemiddeld 100 euro, tot het duurdere gamma behoort. Het aandachtsniveau van de relevante consument is dan ook eerder laag te noemen.

De toevoeging van het onderschrift 'FEAR OF GOD', zoals hieronder afgebeeld, vermindert het verwarringsgevaar met de 'ESSENTIEL' merken niet voor die gemiddelde consument van kleding die slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en die aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De volgende afbeelding is wat de gemiddelde consument in de Benelux ziet wanneer hij de litigieuze producten online wil kopen:



Die consument zal eerst en hoofdzakelijk het dominante woord zien en mogelijk denken dat dit een trui is van 'ESSENTIEL (ANTWERP)', waar een onderschrift onder geplaatst is. Zelfs al leest hij het onderschrift 'FEAR OF GOD' of zelfs al wordt in de online shop vermeld wie de verkoper is, blijft het goed mogelijk dat hij op basis van de dominantie van het quasi-identieke teken 'ESSENTIALS' denkt dat deze 'ESSENTIALS' kledinglijn een (Engelse of Amerikaanse) variant is van de 'ESSENTIEL' kledinglijn.

Kortom, gelet op:

- zowel de hoge mate van overeenstemming tussen de 'ESSENTIEL' Beneluxmerken en de aangevochten tekens;
- als de identiteit, dan wel overeenstemming van de respectieve waren en diensten;
- de niet al te lage onderscheidingskracht van de 'ESSENTIEL' Beneluxmerken in de Benelux;
- het eerder lage aandachtsniveau van de betrokken consumenten;

besluit de rechtbank dat zich verwarringsgevaar voordoet en stelt zij de merkinbreuk vast bij toepassing van artikel 2.20.2.b BVIE.

#### **4.1.5. Uitsluiting: ondergeschikt gebruik van 'ESSENTIALS'**

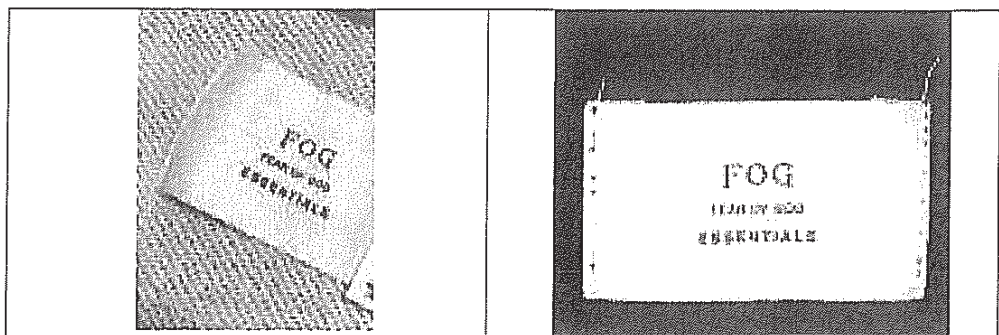
30. Verwerende partijen verzoeken om akte te nemen van het feit dat Kadine zich niet verzet tegen het gebruik van de term 'essentials' voor kleding voor zover dat geschiedt in combinatie met het bovengeschildte of minstens nevengeschildte bestanddeel 'FoG' of 'FEAR OF GOD'.

Kadine verzet zich in het kader van deze procedure niet tegen het gebruik door verwerende partijen van de term 'ESSENTIALS' in combinatie met 'FEAR OF GOD', voor zover 'FEAR OF GOD' visueel bovengeschildt is aan 'ESSENTIALS'. Elk gebruik van 'ESSENTIALS' afzonderlijk of waarbij 'ESSENTIALS' visueel bovengeschildt of nevengeschildt is aan 'FEAR OF GOD', valt volgens Kadine wel onder het gevraagde stakingsbevel.

De combinatie van 'ESSENTIALS' met enkel 'FoG' is volgens Kadine in ieder geval inbreuk makend omdat 'FoG' slechts uit drie letters bestaat (en derhalve per definitie visueel ondergeschikt zou zijn aan het langere 'essentials') en de gemiddelde consument niet weet waar de afkorting 'FoG' voor staat.

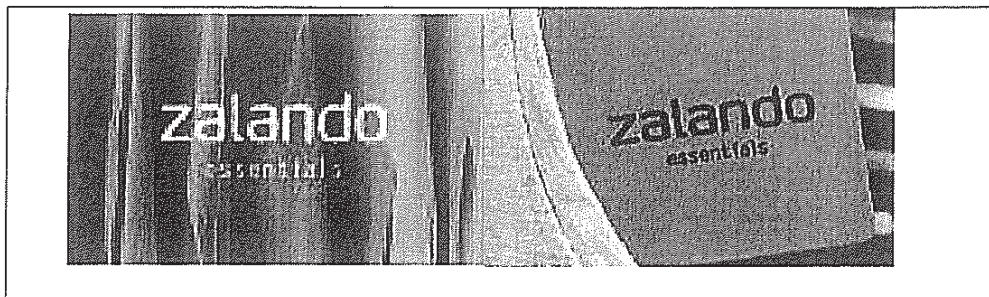
31. De rechtbank verleent er akte van dat er geen discussie over bestaat dat Kadine zich uitdrukkelijk niet verzet tegen het gebruik van het teken 'FOG FEAR OF GOD ESSENTIALS' zoals hieronder afgebeeld:





Er wordt tevens akte verleend van het feit dat Kadine zich niet verzet tegen het gebruik door verwerende partijen van 'ESSENTIALS' op dezelfde wijze als de hieronder weergegeven producenten dat doen, waarbij 'ESSENTIALS' samen met het hoofdmerk wordt gebruikt en visueel *ondergeschikt* is doordat het eronder is geplaatst, kleiner geschreven is en/of een dunner lettertype gebruikt wordt:





Er is geen reden waarom het voorgaande niet zou kunnen gelden als 'FoG' op gelijkaardige wijze gebruikt wordt in combinatie met 'ESSENTIALS'. Indien 'FoG' in die combinatie gebruikt wordt als dominante bestanddeel of hoofdmerk en 'ESSENTIALS' geheel ondergeschikt weergegeven wordt, is er onvoldoende visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming om van verwarringsgevaar te kunnen spreken.

#### 4.1.6. Uitzondering: kenmerk van de waar

32. Verder antwoordt PacSun dat zij, ondanks de vaststelling van de inbreuk, het teken 'ESSENTIALS' vrij mag gebruiken omdat het een bestaand woord is dat door de gemiddelde consument van kleding meteen zal begrepen worden als een kenmerk van de waar, eerder dan als een bron van commerciële herkomst.

Zij beroept zich hiervoor op de uitzondering van artikel 2.23.1.b) BVIE (de zgn. 'vrijhoudingsbehoefte'). Overeenkomstig die bepaling verleent een merk de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van *'tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten'*. Opdat een derde deze uitzondering kan inroepen, is vereist dat het gebruik door die derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Voor de toepassing van deze bepaling is vereist dat het teken met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken categorie van waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, kan zien. Of een teken beschrijvend is, kan derhalve enkel worden beoordeeld met betrekking tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het wordt opgevat door het relevante publiek, dat wil zeggen de consumenten van die waren of diensten (Gerecht 2 december 2008, *Ford/BHIM*, T-67/07, punten 24-25).

Wanneer een onderneming daarentegen op indirecte en abstracte wijze een positief imago aan zijn waren wil geven, zonder evenwel de consument rechtstreeks en onmiddellijk te informeren over een bepaalde kwaliteit of een bepaald kenmerk van de



betrokken waren, is er sprake van suggestie en niet van aanduiding van een kenmerk van de waar (Gerecht 2 december 2008, *Ford/BHIM*, T-67/07, punt 37).

33. Volgens PacSun is het woord 'essentials' een bestaand Engels woord dat zoveel betekent als 'zaken die essentieel zijn'. De gemiddelde consument in de Benelux, die een goede basiskennis heeft van de Engelse woordenschat, zal in dat woord dan ook meteen een aanduiding zien van een kenmerk van de waar, met name duidt het er voor hem/haar op dat het gaat om een essentieel stuk van de collectie of een basisstuk, i.e. een stuk dat elke kleerkast moet hebben, aldus PacSun. Zij verwijst in dit verband naar het veelvuldige gebruik van deze term in de pers, alsook door kledingproducenten die basisstukken als 'essentials' zouden omschrijven.

De rechtbank treedt evenwel het standpunt van Kadine bij dat de term 'essentials' hoogstens suggestief is doch geen kenmerk beschrijft van kleding.

De term geeft geen inherent, objectief kenmerk van het product 'kleding' weer. Uit de tientallen afdrucken van websites van kledingproducenten die PacSun aanbrengt, blijkt niet dat een eenduidige betekenis gegeven kan worden aan de term. De term heeft niet dezelfde betekenis als basisstukken ('basics') die nodig zijn om te voorzien in de primaire behoefte van de mens om zich te kleden, welke betekenis al eens wordt aangehaald in de door partijen aangebrachte beslissingen van het EUIPO. De pers en de producenten – en bij uitbreiding de consumenten – houden er onderscheiden opvattingen op na over wat als 'essential' kledingstukken beschouwd moet worden, waarbij men in vraag kan stellen of zij essentieel zijn in voormelde betekenis (bv. naaldhakken, sandalen, ...).

De term 'essentials' betreft eerder een in de kledingsector gebruikelijke, wervende marketingterm om consumenten te overtuigen dat zij zich een bepaald kledingstuk uit een bepaalde collectie absoluut moeten aanschaffen ('*must have*'), om welke subjectieve reden dan ook.

Het beroep op artikel 2.23.1.b) BVIE door PacSun faalt dan ook aangezien niet aangetoond wordt dat de term 'essentials' een kenmerk van kleding beschrijft.

#### **4.1.7. Artikelen 2.20.2.c. en d. BVIE**

34. Kadine verwijt verwerende partijen tevens inbreuk te plegen op haar exclusieve rechten overeenkomstig artikel 2.20.2.c BVIE.

Aangezien de toepassing van deze bepaling niet tot een andere beslissing van de rechtbank kan leiden (i.e. de vaststelling *supra* van een merkinbreuk, met de *infra* eraan gekoppelde maatregelen), is het echter niet dienstig om de betreffende middelen van partijen te beantwoorden.

35. Verder verzet Kadine zich op grond van artikel 2.20.2.d BVIE tegen het gebruik van

het conflicterende 'ESSENTIALS' teken als onderdeel van Facebook-pagina's en van een Instagram-pagina 'voor zover de stakingsrechter dat gebruik niet zou kwalificeren als een gebruik als merk'.

Hoger in dit vonnis werd geoordeeld dat dergelijk gebruik kwalificeert als gebruik als merk (doch dat het zich niet in de Benelux situeert), zodat dit onderdeel van de vordering zonder voorwerp is.

#### **4.2. Marktpraktijken**

36. Kadine vordert tevens om vast te stellen dat het aangevochten gebruik van de benaming 'ESSENTIALS' een met de eerlijke (handels- en markt)praktijken strijdige daad uitmaakt in de zin van Boek VI, Titel 4 van het WER.

Artikel VI.104 WER verbiedt *“elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden”*. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 29 mei 2009 geoordeeld dat slaafs kopiëren de beroepsbelangen van een onderneming kan schaden, als er begeleidende omstandigheden zijn, zoals de miskenning van intellectuele eigendomsrechten, verwarringstichting of elke andere vorm van onrechtmatig gedrag (Cass. 29 mei 2009, C.06.0139.N, [www.juridat.be](http://www.juridat.be)).

Aangezien hoger in dit vonnis vastgesteld werd dat PacSun in de Benelux een inbreuk pleegt op de merkrechten van Kadine, stelt de rechtbank vast dat die partij daarmee ook de beroepsbelangen van concurrent Kadine schaadt.

De overige door Kadine opgeworpen middelen inzake verwarringstichting kunnen niet tot een andere beslissing leiden, zodat het niet dienstig is om ze te beantwoorden. Dit geldt ook wat FOG betreft. Aangezien hoger in dit vonnis vastgesteld werd dat die partij geen handelingen stelt in de Benelux, begaat zij dus ook geen (oneerlijke) praktijken in België.

### **5. Maatregelen**

#### **5.1. Staking**

37. Kadine vraagt om het bevel op te leggen om elk gebruik van de benaming 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD', alsook iedere productie, stockage, distributie, promotie, aanbieding, verkoop of enige andere commercialisatie van de kwestieuze producten met het opschrift 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' in alle lidstaten van de EU [lees: Benelux] te staken en gestaakt te houden (artikel XVII.14, §1 WER).

Gelet op de vaststelling van de merkinbreuk en de oneerlijke marktpraktijk beveelt de rechtbank de staking ervan bij toepassing van artikelen 2.20.2 BVIE, XVII.1 WER en XVII.14 WER.

Kadine is van oordeel dat het stakingsbevel ook betrekking moet hebben op het gebruik van *‘een gelijkaardige benaming waardoor een verwarringrisico ontstaat met de Essentiel-merken van Kadine’*, om te vermijden dat lichte wijzigingen opgeworpen worden om zich te onttrekken aan het stakingsbevel. Verwerende partijen werpen terecht op dat deze omschrijving te vaag is en dat dit een beoordeling *in concreto* zal vereisen van verwarringsgevaar, welke beoordeling inderdaad aan de rechter ten gronde toebehoort indien zich dergelijk geschil voordoet. Het kan volstaan om bijkomend het gebruik te verbieden van elke variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt van het teken *‘ESSENTIALS’*.

Kadine wil ook dat de stakingsrechter *‘alle overige maatregelen neemt die kunnen bijdragen tot de staking van de merkinbreuken en oneerlijke praktijken in België en de EU, met inbegrip van maar niet beperkt tot de schrapping of wijziging van:*

- *de Instagram-pagina <https://www.instagram.com/essentials/?hl=nl>,*
- *elke domeinnaam, URL, Facebook-pagina, website of webpagina met de benaming ‘ESSENTIALS’, of met een gelijkaardige benaming waardoor een verwarringrisico ontstaat met de Essentiel-merken van Kadine;’*

Dergelijk stakingsbevel (*“alle overige maatregelen die kunnen bijdragen tot de staking”* en *“wijziging van sociale media pagina’s”*) is onvoldoende precies omschreven en het wordt voor het overige (*“schrapping”*) onvoldoende gemotiveerd, zodat de rechtbank het afwijst.

## 5.2. Terugroepen en vernietigen

38. Als tweede maatregel vordert Kadine dat de inbreuk makende producten die in de EU [lees: Benelux] circuleren, op kosten van PacSun uit het handelsverkeer worden teruggeroepen en vernietigd cfr. artikel XVII.16 en XI.334, §2 WER.

Overeenkomstig artikel XVII.16 WER kan de voorzitter, wanneer hij de staking beveelt, maatregelen bevelen zoals bepaald in artikel XI.334, §§2 tot en met 4, of door het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom, naar gelang van het betrokken recht, voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan, met uitzondering van de maatregelen tot herstel van de schade die door deze inbreuk wordt berokkend.

Krachtens artikel 2.22.1 BVIE *‘kan de rechter op vordering van de merkhouders de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht,*

*alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt*’. Bij de beoordeling van deze vordering wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.

Kadine maakt niet aannemelijk dat zich actueel inbreuk makende goederen in het handelsverkeer in de Benelux bevinden, zodat er geen aanleiding is om in deze procedure in te gaan op de vraag tot terugroeping en vernietiging.

### **5.3. Informatieverstrekking**

39. Ten derde wil Kadine dat het bevel wordt opgelegd om alle informatie in verband met de herkomst en de distributiekkanalen van de litigieuze producten in de EU [lees: Benelux], alsook kopieën van alle verkoopdocumenten en een volledig overzicht van afgesloten verkopen, gehanteerde prijzen en klanten in de EU [lees: Benelux] die de litigieuze producten hebben aangekocht, aan Kadine over te maken, zodat zij de nodige stappen kan ondernemen ten aanzien van eventuele andere inbreukmakers en om schadevergoeding te berekenen en desgevallend te vorderen.

Artikel 2.24.4 BVIE stipuleert dat *‘de rechter op vordering van de merkhouder in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, kan bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt*’. Overeenkomstig artikel XVII.16 WER kan de stakingsrechter die maatregel slechts bevelen indien hij kan bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan.

De rechtbank wijst deze maatregel af. FOG erkent de producent te zijn en PacSun erkent de online verdeler te zijn aan consumenten in de Benelux. Er valt tot het (begin van) bewijs van het tegendeel door Kadine dan ook geen verdere informatie te verschaffen over de herkomst en professionele distributiekkanalen in de Benelux. De afgifte van informatie over verkopen, prijzen e.d. komt in deze stakingsprocedure evenmin gerechtvaardigd en redelijk over vermits die maatregel geenszins bijdraagt tot de stopzetting van de inbreuk en Kadine er eerder een schadeherstel mee lijkt te beogen, wat zij in deze stakingsprocedure niet kan bekomen.

### **5.4. Dwangsom**

40. Volgens Kadine is, mede gelet op de halsstarrige ontkenning van de inbreuken, een dwangsom van 5.000 euro nodig om ervoor te zorgen dat de opgelegde maatregelen nageleefd worden.

PacSun verzoekt om de dwangsom te herleiden tot een redelijk bedrag van 250 euro en om een plafond te bepalen van 100.000 euro.

41. De dwangsom moet er toe bijdragen dat het stakingsbevel wordt nageleefd. Het bedrag ervan moet dus voldoende hoog zijn om te vermijden dat de inbreukmaker van oordeel zou zijn dat de verbeurte van de dwangsom een kleiner nadeel oplevert dan het voordeel dat hij zou kunnen realiseren door het stakingsbevel te negeren.

Gelet op de prijzen van de inbreuk makende goederen kan een dwangsom van 500 euro per inbreuk en per dag dat hij voortduurt, volstaan. Billijkheidshalve wordt het maximumbedrag van de te verbeuren dwangsommen hierbij bepaald op 2.500.000 euro (artikel 1385ter Ger.W.).

#### **5.5. Uitvoeringstermijn**

42. Tot slot vraagt PacSun om een uitlooptermijn te gunnen van dertig dagen om de opgelegde maatregelen te implementeren zonder zich bloot te stellen aan dwangsommen. Kadine verzet zich en voert aan dat de betekening van de grosse aan deze Amerikaanse verweerster al enige respijttijd biedt.

De rechtbank meent dat een termijn van veertien dagen vanaf de betekening moet volstaan om het stakingsbevel na te kunnen leven.

#### **5.6. Vertrouwelijkheid**

43. Kadine verzoekt om haar stukken I.5b, I.10, I.13 en I.14 als vertrouwelijk aan te merken en de toegang tot deze documenten en tot de hoorzittingen en verslagen volledig te beperken tot de zaakvoerders van verweersters en hun raadslieden in deze procedure.

Op de pleitzitting hebben verwerende partijen bij monde van hun raadsman verklaard in te stemmen met deze maatregel.

De betreffende stukken bevatten informatie over omzetten e.d. die als bedrijfsgeheimen kwalificeren in de zin van artikel I.17/1, 1° WER. De rechtbank merkt de betreffende stukken aan als vertrouwelijk (artikel 871bis, §1 Ger.W.) en beperkt de toegang tot die stukken en de betreffende onderdelen in de conclusies van partijen volledig tot de zaakvoerders en raadslieden van FOG en PacSun, tot personen die door Kadine en haar raadslieden gemachtigd worden en tot de rechters, griffiers en het administratief personeel van de rechtbank (artikel 871bis, §2, 1° Ger.W.).

Of de toegang tot navolgende hoorzittingen en verslagen beperkt moet worden en of het m.a.w. noodzakelijk is om grondwettelijk principe van de openbaarheid van de terechtzittingen telkens opzij te zetten (artikel 148 GW), kan op een later ogenblik van



geval tot geval beoordeeld worden door de zetelende magistraat.

## **6. Kosten**

44. Aangezien dit vonnis geen eindvonnis is in de zin van artikel 1017 Ger.W., houdt de rechtbank de beslissing over de kosten aan.

## **V. Beslissing van de rechtbank**

De dd. voorzitter:

- verklaart zich internationaal, materieel en territoriaal bevoegd om te oordelen over het geschil;
- schorst de vordering gegrond op het Uniemerken 'ESSENTIEL ANTWERP' bij toepassing van artikel 132.1 UMVo tot een in kracht van gewijsde getreden beslissing is genomen in de zaak die hangende is bij de nietigheidsafdeling van het EUIPO onder het nummer 34706C, en verzendt dit onderdeel van de vordering naar de rol;
- verklaart de tegenvordering van FOG en PacSun tot vervallenverklaring van het Beneluxmerk 'ESSENTIEL' met inschrijvingsnummer 666762 ontvankelijk maar ongegrond;
- verklaart de hoofdvordering van Kadine op grond van het BVIE en het WER ontvankelijk, verklaart ze ongegrond ten aanzien van FOG en verklaart ze gegrond ten aanzien van PacSun, als volgt:
  - stelt vast dat PacSun in de Benelux inbreuk pleegt op de merkenrechten van Kadine overeenkomstig artikel 2.20.2.b BVIE en in België in strijd handelt met de eerlijke marktpraktijken overeenkomstig artikel VI.104 WER door het gebruik van de benaming 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' of 'FoG', voor waren en diensten uit de klassen 18, 25, 35 en 42;
  - beveelt PacSun om voormeld gebruik (met inbegrip van de productie, stockage, distributie, promotie, aanbieding, verkoop of enige andere commercialisatie van inbreuk makende waren en diensten) van de benaming 'ESSENTIALS' of enige variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt, zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' of 'FoG' te staken, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per individuele overtreding en per

dag of gedeelte van een begonnen dag dat die gehandhaafd wordt vanaf veertien dagen vanaf de betekening van dit vonnis;

- o zegt dat geen dwangsommen zullen verbeuren boven een bedrag van 2.500.000 euro;
- merkt de stukken I.5b, I.10, I.13 en I.14 van Kadine aan als vertrouwelijk en beperkt de toegang tot die stukken en de betreffende onderdelen in de conclusies van partijen volledig tot de zaakvoerders en raadslieden van FOG en PacSun, tot personen die door Kadine en haar raadslieden gemachtigd worden en tot de rechters, griffiers en het administratief personeel van de rechtbank;
- houdt de beslissing over de kosten aan.

\*

\*

\*

Dit vonnis werd gewezen door de heer **D. Geernaert**, rechter (die aangesteld werd om de wettig verhinderde voorzitter te vervangen), en door hem uitgesproken in aanwezigheid van mevrouw **M. Vanden Eycken**, griffier, op de openbare terechtzitting van de kamer van de vorderingen zoals in kort geding van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, te Waterloolaan 70, Brussel, op **13 FEB 2020**



M. VANDEN EYCKEN



D. GEERNAERT