

Repertoriumnummer 2017 /
Datum van uitspraak 30 MRT 2017
Rolnummer A/16/05154 + A/16/05703
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Kamer van de Voorzitter

Vordering zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak A/2016/05154 tussen:

S.p.A. Goldoni, vennootschap naar Italiaans recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 41012 Migliarina di Carpi (Italië), Via Canale Svoto 3 en opgenomen in het Italiaanse ondernemingsregister onder het nummer 0017130036, en met gekozen woonplaats op het kantoor van Hans Van Gompel en Wim Wijsmans, advocaten te 3500 Hasselt, Leonard Lessiuslaan 4

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester H. Van Gompel
Advocaat te 3500 Hasselt, Leonard Lessiuslaan 4

En:

BVBA Machinery-2deHANDS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3640 Bekkevoort, Staasbaan 209 bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met het nummer 0540.691.559

Eerste verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester J. Deene
Advocaat te 9052 Gent-Zwijnaarde, Bollebergen 2A bus 20

Mr. Viviane MISSOUL, advocaat te 3010 Kessel-Lo, Koning Albertlaan 186, in haar hoedanigheid als curator van VOF Patrik&Koen Werktuigencentra, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3460 Bekkevoort, Staasbaan 209 bus 9, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met het nummer 0875.089.458

Tweede verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester J. Deene
Advocaat te 9052 Gent-Zwijnaarde, Bollebergen 2A bus 20

De heer ██████████, met laatst gekende woonplaats in België te 5620 Florennes, Allée des Ecureuils 60/A, thans niet ingeschreven te 5094 Tilburg (Nederland), Tobias Asserlaan 99, doch niet meer ingeschreven in Nederland en aldus zonder gekende woonplaats in België en/of het buitenland

Derde verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester J. Deene
Advocaat te 9052 Gent-Zwijnaarde, Bollebergen 2A bus 20

In de zaak A/2016/05703 tussen:

S.p.A. Goldoni, vennootschap naar Italiaans recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 41012 Migliarina di Carpi (Italië), Via Canale Svoto 3 en opgenomen in het Italiaanse ondernemingsregister onder het nummer 0017130036, en met gekozen woonplaats op het kantoor van Hans Van Gompel en Wim Wijsmans, advocaten te 3500 Hasselt, Leonard Lessiuslaan 4

Die wordt vertegenwoordigd door meester H. Van Gompel
Advocaat te 3500 Hasselt, Leonard Lessiuslaan 4

En

PAKO INDUSTRIE VOF, met zetel gevestigd te 3300 Tienen, Leuvenselaan 467 (bus 7), KBO 0552.913.658

Vierde verwerende partij

PAKO-INDUSTRIE BVBA, met zetel gevestigd te 3640 Bekkevoort, Staatsbaan 209 (bus 1), KBO 0655.824.126

Vijfde verwerende partij

Die beiden worden vertegenwoordigd door meester J. Deene
Advocaat te 9052 Gent-Zwijnaarde, Bollebergen 2A bus 20

1 DE PROCEDURE

1. De vorderingen werden ingeleid bij dagvaardingen die respectievelijk op 21 oktober 2016 en 8 december 2016 werden betekend.

2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 20 januari 2017. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 27 januari 2017 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. Eisende partij stelt zich voor als producent van landbouw- en tuinmachines. Kleine tractoren en frezen (de zogenaamde 'motoculteurs') maken deel uit van het gamma.

7. Eisende partij is titularis van intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op volgende merken:

- Gemeenschapsmerk nr. 003463627 betreffende het woordmerk "Goldoni" voor Nice klassen 7 (landbouwmachines) en 12 (kleine tractoren) (cf. stuk 1 bundel eisende partij);
- Gemeenschapsmerk nr. 003465457 betreffende het beeldmerk "Goldoni" weergegeven in een ovaal – in concreto steeds met een rode achtergrond weergegeven – voor Nice klassen 7 en 12 (cf. stuk 2 bundel eisende partij);
- Internationaal merk nr. 868566 betreffende het beeldmerk "Goldoni" weergegeven in een ovaal – in concreto steeds met een rode achtergrond weergegeven – voor Nice klassen 7 en 12 (cf. stuk 3 bundel eisende partij).

8. In België doet Goldoni beroep op twee officiële verdelers inzake de verkoop van haar producten:

- De NV Vanpeteghem, met zetel te Westrozebeke, is verdeler van de Goldoni-tractoren (www.nvvanpeteghem.be);
- De motoculteurs en wisselstukken worden verdeeld door de NV Eurogarden, met zetel te Tienen (www.eurogarden.be).

9. Eisende partij voert aan dat verwerende partijen actief zijn op de markt van de 'motoculteurs' met miskennis van haar rechten.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

1. *De zaken met rôlnummers A.R. A/16/05154 en A.R. A/16/05703 te voegen voor gezamenlijke behandeling;*
2. *Te zeggen voor recht dat er geen reden voorhanden zijn om de behandeling van onderhavige zaken op te schorten tot de behandeling van de procedure hangende bij de 5^{de} kamer van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel onder rolnummer A/16/3088;*
3. *Te zeggen voor recht dat verweerders zich schuldig maken aan een inbreuk op Verordening 2007/2009 inzake het Uniemerkt, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en het WER door niet-originele Goldoni-producten te voorzien van de benaming Goldoni;*

Verweerders solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot staking van deze inbreuk op straffe van een dwangsom van 2.500,00 € per individuele inbreuk en van 500,00 € per dag waarop de inbreuk bestendig blijft, waarbij de dwangsommen opeisbaar wordt na afloop van 14 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

4. *Te zeggen voor recht dat verweerders zich schuldig maken aan een inbreuk op Verordening 2007/2009 inzake het Uniemerkt, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en het WER door niet-originele Goldoni-producten voorzien van de benaming Goldoni te koop aan te bieden;*

Verweerders solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot staking van deze inbreuk op straffe van een dwangsom van 2.500,00 € per individuele inbreuk en van 500,00 € per dag waarop de inbreuk bestendig blijft, waarbij de dwangsommen opeisbaar wordt na afloop van 14 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

5. *Te zeggen voor recht dat verweerders zich schuldig maken aan een inbreuk op Verordening 2007/2009 inzake het Uniemerkt, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en het WER door producten aan te bieden onder de benaming Neo-Goldoni;*

Verweerders solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere

te veroordelen tot staking van deze inbreuk op straffe van een dwangsom van 2.500,00 € per individuele inbreuk en van 500,00 € per dag waarop de inbreuk bestendig blijft, waarbij de dwangsommen opeisbaar wordt na afloop van 14 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

6. *Te zeggen voor recht dat verweerdere zich schuldig maken aan een inbreuk op Verordening 2007/2009 inzake het Uniemerkt, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en het WER door Goldoni-producten aan de markt aan te bieden, waarbij de producten worden aangeboden gecombineerd met de vermelding van andere merken/handelsnamen, m.n. Lombardini, Nibbi, Valdapana, Agria, Antonio Carraro, Bertolini, MTD, BCS, Ferrari, Husqvarna en Honda;*

Verweerdere solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot staking van deze inbreuk op straffe van een dwangsom van 2.500,00 € per individuele inbreuk en van 500,00 € per dag waarop de inbreuk bestendig blijft, waarbij de dwangsommen opeisbaar wordt na afloop van 14 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

7. *Te zeggen voor recht dat verweerdere zich schuldig maken aan een inbreuk op Verordening 2007/2009 inzake het Uniemerkt, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en het WER door gebruik te maken van de website met benaming "Goldoni-2dehands.be";*

Verweerdere solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot staking van deze inbreuk op straffe van een dwangsom van 2.500,00 € per individuele inbreuk en van 500,00 € per dag waarop de inbreuk bestendig blijft, waarbij de dwangsommen opeisbaar wordt na afloop van 14 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

8. *Te zeggen voor recht dat verweerdere zich schuldig maken aan een inbreuk op Verordening 2007/2009 inzake het Uniemerkt, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en het WER o.m. door gebruik te maken van de benaming Goldoni als meta-tag en als merkteken, het te doen voorkomen alsof zij behoren tot het verkoopnetwerk van Goldoni, minstens hierdoor met haar verbonden zijn;*

Verweerdere solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot staking van deze inbreuk op straffe van een dwangsom van 2.500,00 € per individuele inbreuk en van 500,00 € per dag waarop de

inbreuk bestendig blijft, waarbij de dwangsom opeisbaar wordt na afloop van 14 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

9. *Te zeggen voor recht dat verweerders zich in de door hen aangewende communicatiemiddelen (websites en andere reclame) schuldig maken aan een inbreuk op het WER, en in het bijzonder dan de artikelen III.74 en III.75;*

Verweerders solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot staking van deze inbreuk op straffe van een dwangsom van 2.500,00 € per individuele inbreuk en van 500,00 € per dag waarop de inbreuk bestendig blijft, waarbij de dwangsom opeisbaar wordt na afloop van 14 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

10. *Te zeggen voor recht dat verweerders zich op hun websites www.goldoni-2dehands.be en www.motoculteur.eu schuldig maken aan een inbreuk op het WER, en in het bijzonder dan de artikelen VI.45, VI.46 en VI.47 inzake verkoop op afstand;*

Verweerders solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot staking van deze inbreuk op straffe van een dwangsom van 2.500,00 € per individuele inbreuk en van 500,00 € per dag waarop de inbreuk bestendig blijft, waarbij de dwangsommen opeisbaar wordt na afloop van 14 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

11. *De te verbeuren dwangsommen te beperken tot een maximaal bedrag van 250.000,00 €;*

12. *Verweerders solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op een bedrag van € 12.266,94;*

- *Dagvaardingen: € 559,09 (€ 294,01 + € 265,08);*
- *Rechtsplegingsvergoeding: € 7.200,00 (5 x € 1.440,00);*
- *Kosten beschrijvend beslag: € 4.507,85 (€ 3.511,00 (kosten gerechts-deskundige De Buyst) + € 996,85 (gerechtsdeurwaarderskosten);*

13. *Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad.*

3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

3.2.1 In de zaak met rolnummer A/2016//05703:

- *Te zeggen voor recht dat huidige procedure samenhangend is met deze hangend voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel en aldaar gekend onder algemeen rolnummer A.R. A/16/03088 en aldus niet in staat van wijzen is*
- *De zaak naar de rol te verzenden en de beslissing aangaande de kosten aan te houden*
- *Ondergeschikt de stakingsvordering voorzover gesteld jegens concludenten als ongegrond af te wijzen bij gebreke aan enige rechtsband*
- *Uiterst ondergeschikt de volmacht dd. 21 april 2016 die de heer ██████ gebruikt heeft om aanwezig te zijn op het beschrijvend beslag dd. 22 april 2016 vals te verklaren, en aldus het verslag inzake beschrijvend beslag inzake namaak nietig te verklaren*
- *In uiterst ondergeschikte orde de vordering van eiseres deels als onontvankelijk en voor het andere deel als ongegrond af te wijzen bij gebrek aan een inbreuk op haar merkenrechten*
- *Eiseres te veroordelen tot de kosten van de procedure, aan de zijde van de verwerende partijen op de wettelijk geïndexeerde rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro per verwerende partij (dus 3 x 1.440euro = 4.320 euro)*

3.2.2 In de zaak met algemeen rolnummer A/16/5703

In hoofde

- *Te zeggen voor recht dat huidige procedure samenhangend is met deze hangend voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel en aldaar gekend onder algemeen rolnummer A.R. A/16/03088 en aldus niet in staat van wijzen is*
- *De zaak naar de rol te verzenden en de beslissing aangaande de kosten aan te houden*

Ondergeschikt

- *De syntheseconclusie van eiseres alsook alle stukken die betrekking hebben op een beschrijvend beslag inzake namaak dat op 22 april 2016 plaatsvond waaronder het deskundigenverslag van de heer De Buyst uit de debatten te weren*

- *De dagvaarding van eiseres nietig te verklaren, minstens de vordering van eiseres gedeeltelijk onontvankelijk te verklaren*

Uiterst ondergeschikt

- *De stakingsvordering voorzover gesteld jegens de Bvba Pako-Industrie als ongegrond af te wijzen bij gebreke aan enige rechtsband*
- *De volmacht dd. 21 april 2016 die de heer ████████ gebruikt heeft om aanwezig te zijn op het beschrijvend beslag dd. 22 april 2016 vals te verklaren, en aldus het verslag inzake beschrijvend beslag inzake namaak nietig te verklaren*
- *De vordering van eiseres als ongegrond af te wijzen bij gebrek aan een inbreuk op haar merkenrechten*

Betreffende de kosten

- *Eiseres te veroordelen tot de kosten van de procedure, aan de zijde van de verwerende partijen op de wettelijk geïndexeerde rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro per verwerende partij (dus 2 x 1.440euro = 2.880 euro)*

4 OVER DE SAMENVOEGING

10. Bij conclusie vragen eisende partijen de samenvoeging van de voornoemde zaken. Verwerende partij verzet zich hiertegen omdat de inhoud van het deskundig verslag niet zou mogen worden gebruikt tegen de vierde en de vijfde verwerende partij.

11. Naar het oordeel van de stakingsrechter verhindert de eventuele onmogelijkheid om het deskundig verslag tegen vierde en de vijfde verwerende partij te gebruiken niet de samenvoeging van beide dossiers. Bovendien hebben de raadslieden van de partijen tevens hun standpunt uiteengezet in een enkel pleidooi.

12. Krachtens art. 30 Ger. W. past het de voormelde zaken als samenhangende zaken te behandelen. Zij zijn onderling zo nauw verbonden dat het de rechtbank als wenselijk voorkomt ze samen te behandelen en te berechten. Dit om oplossingen te vermijden die onverenigbaar zouden kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk zouden worden berecht.

5 DE ONTVANKELIJKHEID

13. 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.

6 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

14. Verwerende partijen voeren aan dat de behandeling van de zaak moet worden opgeschort tot er in de procedure die door eisende partij aanhangig werd gemaakt bij de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel een in kracht van gewijsde gegane uitspraak wordt geveld. Eisende partij heeft intussen haar vordering in voormelde procedure aangepast zodat er geen sprake meer is van identieke vorderingen. Er is dan ook geen aanleiding om de gevorderde opschorting toe te kennen.

15. Eisende partij verwijt verwerende partijen de volgende inbreuken: namaak van haar producten en de verkoop ervan, inbreuken op haar merk, verwarringstichtende en misleidende reclame, verwarringstichtende website, inbreuken op de wettelijke informatieplicht en schending van de regels inzake verkoop op afstand.

16. Uit de overvloedige stukken blijkt dat verwerende partijen een reeks vennootschappen hebben opgericht voor de uitoefening van hun activiteiten. Zij maken het eisende partij daardoor bijna onmogelijk om na te gaan welke rechtspersoon er precies actief is inzake de verkoop van de litigieuze landbouw- en tuinmachines. Er is één constante: telkens duikt hetzelfde telefoonnummer op. Machinery-2deHands, VOF PAKO Werktuigencenter en de heer [REDACTED] voeren aan dat de eigenlijke commercialisering van de machines zou geschieden door PAKO INDUSTRIE VOF. Dit blijkt volgens de stakingsrechter niet uit de stukken. De situatie is onduidelijk en deze onduidelijkheid is door verwerende partij zelf gecreëerd. Het past daarom verwerende partijen solidair te veroordelen.

17. Stuk 4a van eisende partij toont het gebruik door verwerende partijen van het merk 'neo-Goldoni' zonder vermelding van KBO-nummer, met enkel vermelding van een gsm-nummer. Het merk wordt aangebracht op producten die niet van eisende partij zijn.

18. Stuk 114 van eisende partij toont opnieuw het gebruik door verwerende partijen van het merk 'neo-Goldoni' zonder vermelding van KBO-nummer maar met GSM-nummer en e-mailadres.
19. Stuk 5 van eisende partij toont de website van verwerende partijen waaruit blijkt dat financiële leasing zou mogelijk zijn zonder te voldoen aan de daartoe vereiste wettelijke voorwaarden, zonder vermelding van KBO-nummer, zonder vermelding van adres maar wel met een GSM-nummer.
20. De stukken 6b en volgende tonen een aantal producten die verwerende partijen aanbiedt en die een samenraapsel zijn van verschillende onderdelen waarop dan het merk van eisende partij wordt aangebracht.
21. Uit stuk 118 van eisende partij blijkt andermaal dat verwerende partijen geen informatie verschaffen over de houder van de website.
22. Stuk 7a van eisende partij toont een aanbieding op Kapaza met opnieuw hetzelfde telefoonnummer maar ditmaal de BVBA 'Machinery – 2^{de} hands' erbij.
23. Uit stuk 24 van eisende partij blijkt dat verwerende partijen hebben gepoogd om het merk 'Neo-Goldoni' te deponeren bij het Benelux-merkenbureau. Deze merkaanvraag werd ingetrokken.
24. Uit voormelde stukken blijkt dat verwerende partijen machines aanbieden die niet door eisende partij op de markt worden gebracht. Verwerende partijen voegen verschillende onderdelen van verschillende merken bij elkaar en stellen deze dan als Goldoni voor. Stuk 63a van eisende partij toont verder dat de producten worden voorgesteld onder een amalgaan van merknamen zodat er minstens bij de koper verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de aangeboden producten.
25. Uit de stukken blijkt ook dat verwerende partijen nog steeds producten aanbieden onder het merk 'neo-Goldoni' niet tegenstaande de merkaanvraag werd ingetrokken.
26. Ook wordt de merknaam Goldoni gebruikt als benaming voor de website zonder toelating van de eigenaar van het merk.
27. Verwerende partijen voeren aan maar bewijzen niet:

- dat de BVBA Machinery-2^{de} hands enkel een zuivere managementvennootschap zou zijn en dit is niet wat uit stuk 108 van eisende partij blijkt;
- dat VOF PAKO Werktuigcenter conform haar maatschappelijk doel enkel machines zou herstellen en dit is niet wat uit stuk 109 van eisende partij blijkt;
- dat de heer ████████ in het verleden leverancier van herstellingen voor eisende partij zou zijn geweest;
- dat na het intrekken van de Neo-Goldoni-merkaanvraag het gebruik van het woordteken Neo-Goldoni werd gestaakt.

28. Verwerende partijen trekken de authenticiteit van de (advertenties op de) profielen op de websites www.2dehands.be en www.kapaza.be in twijfel.

Volgens verwerende partij zouden deze advertenties het voorwerp kunnen uitmaken van bedrieglijke manoeuvres van derden.

Verwerende partijen brengen evenwel geen bewijs bij dat zij bij deze zoekertjeswebsites protest zouden hebben aangetekend tegen het feit dat de aanbiedingen niet van verwerende partijen afkomstig zijn. Beide websites blijven verschillende aanbiedingen van verwerende partijen weergegeven. Ook worden er nieuwe aanbiedingen toegevoegd.

29. Op de zoekertjeswebsite <http://www.kapaza.be/nl/machinery-2dehands>, verkoper/shop werd "*machinery*" ondertussen gewijzigd naar "*Machinehandel Pakoindustrievof*" (zie stukken 112-113 van eisende partij).

Het profiel vermeldde eerst het ondernemingsnummer van Machinery- 2deHands (zie stuk 7a eisende partij). Thans wordt het ondernemingsnummer van VOF PAKO INDUSTRIE vermeld (zie stuk 19 van eisende partij).

Verder verwijzen de zoekertjes of de profielen vaak naar de websites www.motoculteur.eu dan wel www.goldoni-2dehands.be (zie o.m. stukken 25, 26a, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42a, ... van eisende partij). De zogenaamde shop "*Machinehandel Pakoindustrievof*" verwijst eveneens naar www.motoculteur.eu (zie stukken 7, 19, 112-113 van verwerende partij).

30. Bovendien vermeldt ieder profiel van de zoekertjeswebsites een gsm-nummer:

- <http://www.kapaza.be/nl/machinery-2dehands> - verkoper/shop "Machinehandel Pakoindustrievof" (zie stukken 7, 19, 112-113 bundel eisende partij): "0498 27 20 09"
- <http://www.kapaza.be/nl/li?id=1706578> - verkoper/shop "Goldoni motoculteurs 2de hands" (cf. stuk 20): "0498 27 20 09"
- <http://www.2dehands.be/profiel/3885645/> - verkoper/profiel "machinery"(zie stuk 21 eisende partij): "*****72009"
- <http://www.2dehands.be/profiel/2608994/> - verkoper/profiel "goldoni" (zie stuk 22 eisende partij): "*****20.09"

Dit nummer stemt (minstens gedeeltelijk) overeen met het gsm-nummer dat wordt vermeld op de websites www.motoculteur.eu (zie stuk 17 eisende partij) en www.goldoni-2dehands.be (zie stuk 18 eisende partij).

31. Verwerende partijen steunen hun verdediging verder op de uitputtingsleer.

De communautaire uitputting is evenwel onderworpen aan de beperking opgenomen in artikel 13.2 Uniemerkenverordening:

"2. Lid 1 is niet van toepassing 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."

Dit houdt in dat een merkhouder zich kan verzetten tegen wijzigingen die niet het gevolg zijn van slijtage of veroudering (F. Gotzen en M.-C. Janssens, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 198).

Verwerende partijen laten deze toepassingsvoorwaarde ten onrechte buiten beschouwing.

Naast de wijziging van de producten, worden volgende omstandigheden conform de rechtspraak van het Hof van Justitie eveneens als gegronde redenen in de zin van artikel 13.2 Uniemerkenverordening beschouwd:

- In geval de derde onrechtmatig voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (HvJ 7 november 1997, Christian Dior/Evora);

- In geval het gebruik van het merk de (verkeerde) indruk wekt dat de wederverkoper een commerciële band heeft met de merkhouder (HvJ 23 februari 1999, BMW/Deenik);

Gelet op het voorgaande en de opsomming die hieronder volgt, kunnen verwerende partijen zich niet beroepen op het beginsel van communautaire uitputting. Eisende partij heeft immers gegronde redenen om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren gelet op het feit dat uit de overvloedige stukken blijkt dat de toestand van de waren nadat zij door verwerende partijen op de markt zijn gebracht is verslechterd.

32. De concreet door verwerende partij gepleegde inbreuken blijken – in hoofdorde - uit hun aanbiedingen van a) de producten aan de markt via www.kapaza.be en www.2dehands.be, b) de Goldoni-stickers, c) de eigen websites/webshops en d) de overige reclame.

Uit het overvloedig stukkenbundel van eisende partij volgende 8 concrete inbreuken:

- 1) Inbreuk 1: de productie en/of assemblage van niet-originele Goldoni-producten die als Goldoni-producten worden voorgesteld;
- 2) Inbreuk 2: het aanbieden en verkopen van niet-originele Goldoni-producten voorgesteld als Goldoni-producten;
- 3) Inbreuk 3: het verwarrend aanwenden van het merkteken van eisende partij in combinatie met handelsbenamingen/merken van derde marktdeelnemers;
- 4) Inbreuk 4: het aanwenden van de benaming Neo-Goldoni;
- 5) Inbreuk 5: het gebruik van de benaming Goldoni op de website www.goldoni-2dehands.be;
- 6) Inbreuk 6: het ten onrechte doen voorkomen door verweerders alsof zij gelieerd zouden zijn met eisende partij;
- 7) Inbreuk 7: schending van algemene informatie- en transparantieplichtingen zoals vervat in III.74 en III.75 WER;
- 8) Inbreuk 8: schending van de regels inzake verkoop op afstand (artikelen VI.45, VI.46 en VI.47 WER).

33. Minstens 74 onrechtmatige aanbiedingen op de door derden beheerde zoekertjeswebsites www.kapaza.be en www.2dehands.be tonen deze inbreuken aan (stukken 28 tot 99 van eisende partij).

34. Op de website Goldoni-2dehands wordt op geen enkele wijze de identiteit van de onderneming die deze webshop/website beheert kenbaar gemaakt. Er

wordt enkel een e-mailadres (Goldoni-2dehands@live.be) en een telefoonnummer (0498/27.20.09) meegedeeld (zie stuk 6a bundel eisende partij). Verwerende partijen schenden aldus artikelen III.74 ev. WER.

35. Bovendien is www.goldoni-2dehands.be een webshop waarop consumenten overeenkomsten op afstand kunnen sluiten. Op de website worden immers tuinmachines aangeboden die de consument kan kopen door te klikken op "contacteer ons".

De website moet derhalve voldoen aan de verplichtingen opgenomen in artikelen VI.45 – VI.47 WER. Dit is in casu niet het geval.

36. Verwerende partijen gebruiken eveneens een folder (zie stuk 4a bundel eisende partij).

Op deze folder wordt de website www.motoculteur.eu, het adres 3300 Tienen, Leuvenselaan 467 en het telefoonnummer 0498/27.20.29 vermeld. Aangezien verwerende partijen de relevante maatschappelijke naam en KBO-nummer niet vermelden, schenden zij aldus artikelen III.74 ev. WER.

Voorts vermeldt de folder "neo Goldoni" waarbij het beeldmerk van eisende partij wordt gebruikt. Aangezien er niet aangegeven wordt dat het om tweedehands tuinmachines zou gaan, moet men ervan uitgaan dat de tuinmachines die hierin weergegeven worden nieuwe tuinmachines zijn.

De motoculteurs die in de folder opgenomen zijn, behoren niet tot het huidige aanbod van eisende partij (zie stukken 8-9 bundel eisende partij). Verwerende partijen tonen niet aan dat eisende partij ooit dergelijke modellen heeft geproduceerd.

De balkmaaiers zoals weergegeven in de folder behoren niet tot het aanbod van eisende partij (zie stuk 8-9 bundel eisende partij). De balkmaaiers die eisende partij produceert hebben een ander model dan de balkmaaiers die in de folder weergegeven worden (zie stukken 9 en 124 bundel eisende partij). Verwerende partij toont ook niet het tegendeel uit.

De klepelmaaiers zoals weergegeven in de folder behoren niet tot het aanbod van eisende partij (cf. stuk 8-9 bundel eisende partij). Op enkele versies van het model "Twist" kan men een maaimachine aanhechten (cf. stuk 9 bundel eisende partij), doch deze samenstelling vertoont geen gelijkenis met de klepelmaaiers aangeboden door verwerende partijen.

De toebehoren weergegeven in de folder behoren niet tot het aanbod van eisende partij (zie stuk 9 bundel eisende partij). Eisende partij bewijst ook niet het tegendeel.

37. Uit hetgeen voorafgaat volgt de gegrondheid van de vordering zoals in het beschikkende gedeelte bepaald. Het past verwerende partijen het bevel te geven de voormelde handelingen te staken zoals in het beschikkend gedeelte bepaald.

38. Eisende partij verwijt verwerende partijen het gebruik van het onzichtbaar trefwoord "Goldoni" op haar eigen website. Deze vorm van trefwoorden worden in het jargon aangeduid als 'Adwords' dan wel 'metatags'.

39. Het Hof van Justitie omschrijft Google Adwords als volgt:

"Daarmee kan elke marktdeelnemer, door een of meer trefwoorden („keywords") te selecteren, wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen. De advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links", dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm – rechts van de natuurlijke resultaten –, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.

Bij de advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in bovenbedoeld veld getoonde advertentie.

De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de zoekmachineadvertentiedienst verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van met name de „maximale prijs per klik" die de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst met Google inzake de zoekmachineadvertentiedienst heeft verklaard bereid te zijn te betalen, en het aantal keer dat internetgebruikers op die link hebben geklikt.

Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis van de maximale prijs per klik, het aantal eerdere klikken op die links en de kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. De adverteerder kan de positie van zijn advertentie wat de volgorde van weergave betreft steeds

verbeteren door een hogere maximale prijs per klik te bepalen of door te proberen de kwaliteit van zijn advertentie te verhogen¹”.

40. Het Hof van Justitie oordeelt dat het gebruik van onzichtbare Adwords (ook als die overeenstemt met of identiek is aan het merk van een concurrent) een algemeen aanvaardbare reclametechniek is en principieel volstrekt rechtmatig.

Eisende partij concludeert dan ook ten onrechte dat dergelijke handelswijze een inbreuk uitmaakt op grond van de dubbele identiteit onder artikel 9(1)(a) van Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVO) (identiteit tussen merk en teken en de waren gedekt door merk en teken).

Eisende partij beperkt zich in haar conclusie tot een algemene uiteenzetting over de betrokken wetsbepaling en hoe het gebruik van Adwords de functies van een merk *zou kunnen* aantasten, maar zij laat evenwel geheel na om *in concreto* uiteen te zetten hoe het gebruik van de Adwords *in casu* onrechtmatig zou zijn.

41. Het is inderdaad vereist dat het *concrete* gebruik van andermans merk de functies van dat merk aantast. Deze regel, specifiek wat Adwords betreft, volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak *Google*:

“71. Het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouders de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie met name reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 51; Adam Opel, punten 21 en 22, en L’Oréal e.a., punt 58). (...).

73. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (hierna: „herkomstaanduidingsfunctie”), maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 58). (...).

83. Of aan deze [herkomst]functie van het merk al dan niet afbreuk

¹ HJEU 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08 tot C-238/08, Google, 23-26.

wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd.

84 Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde².

42. Het Hof van Den Haag oordeelde eerder ook al in die zin:

"Dat reeds het gebruik van de tekens "Tefal" en "ActiFry" als Adword door Philips de herkomstaanduidingsfunctie van de merken aantast, omdat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker door het enkele verschijnen van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap zich zal kunnen vergissen over de herkomst van de aangeboden waren, biedt onvoldoende grond om te concluderen dat de herkomstaanduidingsfunctie wordt of kan worden aangetast. (...). Er mag van worden uitgegaan dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker ervan op de hoogte is dat als hij op een merknaam zoekt, niet alleen aan de merkhouder gerelateerde zoekresultaten verschijnen, maar ook advertenties van derden, niet alleen in het veld gesponsorde links aan de rechterzijde van het veld maar ook direct boven de natuurlijke zoekresultaten. Er is geen reden aan te nemen dat daarom de herkomstaanduidingsfunctie in het geding is"³.

43. Wat de mogelijke aantasting van de reclamefunctie van het merk betreft oordeelt het Hof van Justitie in het Google-arrest:

"97. Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoert, verschijnt normaal dus de home- en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerste natuurlijke resultaten. Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht of deze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een

² HvJ 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08 tot C-238/08, Google.

³ Hof Den Haag 23 januari 2013, BIE 2013, 99.

advertentie in het veld „gesponsorde links“, ergens bovenaan, wordt getoond.

98. Gelet op een en ander moet worden vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als die welke in de hoofdgedingen aan de orde is, geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van het merk⁴.

44. In het Interflora-arrest, voegt het Hof van Justitie nog het volgende toe:

“57. Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van dit merk verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. In dit verband dient te worden benadrukt dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de Unie tot stand wil brengen (zie onder meer arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 22), maar dat het de merkhouder niet beoogt te beschermen tegen praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging.

58. Reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken, vormt een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt, internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die merken te bieden (zie dienaangaande arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 69)⁴.

45. Inzake de investeringsfunctie besliste het Hof van Justitie:

“62. Wanneer een derde, zoals een concurrent van de houder van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort, moet worden geoordeeld dat dit gebruik de investeringsfunctie van het merk aantast.

(...)

⁴ HJEU 22 september 2011, C-323/09, Interflora.

64. Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen verzet dat een concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen"

46. Eisende partij verduidelijkt niet hoe verwerende partijen de herkomstfunctie, de reclamefunctie, de investeringsfunctie, dan wel de andere functies van haar merk zouden aantasten en bewijzen deze aangevoerde aantastingen niet in concreto.

47. Dit onderdeel van de vordering is ongegrond.

48. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de vaststellingen in het deskundig verslag niet nodig zijn om te concluderen tot de aangevoerde inbreuken. De stakingsrechter gaat dan ook niet in op de aangevoerde bezwaren tegen het gebruik van dit verslag.

49. Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoordt het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Het past anderzijds het totaal bedrag van de te verbeuren dwangsommen te plafonneren op 250.000 euro.

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

7 DE KOSTEN

51. 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.

8 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 voegt de zaken gekend onder de rolnummers A.R. A/16/05154 en A.R. A/16/05703 samen.

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partijen een inbreuk plegen op Verordening 2007/2009 inzake het Uniemerkt, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en het WER door niet-originele Goldoni-producten te voorzien van de benaming Goldoni, deze producten aan te beïden en te verkopen en beveelt verwerende partijen tot staking van deze inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per individueel vastgestelde inbreuk plus 500 euro per dag waarop de inbreuk blijft duren vanaf de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partijen een inbreuk plegen op Verordening 2007/2009 inzake het Uniemerkt, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en het WER door gebruik te maken van de website met benaming "Goldoni-2dehands.be" en beveelt verwerende partijen tot staking van deze inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per individueel vastgestelde inbreuk plus 500 euro per dag waarop de inbreuk blijft duren vanaf de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partijen in de door hen aangewende communicatiemiddelen (websites en andere reclame) een inbreuk zoals hiervoor omschreven plegen op de artikelen III.74 en III.75 van de WER en beveelt verwerende partijen tot staking van deze inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per individueel vastgestelde inbreuk plus 500 euro per dag waarop de inbreuk blijft duren vanaf de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partijen met hun websites www.goldoni-2dehands.be en www.motoculteur.eu een inbreuk zoals hiervoor omschreven plegen op de artikelen VI.45, VI.46 en VI.47 inzake verkoop op afstand en beveelt verwerende partijen tot staking van deze inbreuk onder

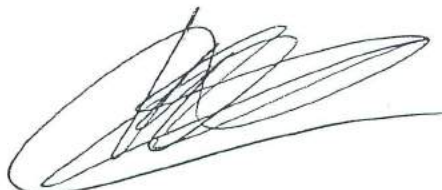
verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per individueel vastgestelde inbreuk plus 500 euro per dag waarop de inbreuk blijft duren vanaf de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter bepaalt het maximum aan te verbeuren dwangsommen op 250.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding plus 882,16 euro dagvaardingskosten.

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 rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op

30 MRT 2017



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens