

AR 04045/10

**NIET ONDERTEKEND AFSCHEFT - art.  
702 G.W. - Vrijstelling van executoriaal  
art. 220, 2° - Wetboek registerrechten,**

7387

Inzake

**CONVERSE Inc.**, vennootschap naar Amerikaans recht met maatschappelijke zetel te North Andover, Massachusetts 01845-2601, One High Street (Verenigde Staten)

Eiseres

Vertegenwoordigd door Meester D. VERVAET, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan 106;

Tegen

**1. De heer Lieven DE MOOR**, advocaat te 9660 Brakel, H. De Coenestraat 10, handelend in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van de **NV BLUE FACTORY INTERNATIONAL**, met maatschappelijke zetel 9630 Zwalm, Zuidlaan 53, KBO nr. 0448.206.910, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde dd. 14.5.2009

Eerste verweerder q.q.

Vertegenwoordigd door Meester A. BOSERET, advocaat te 9660 Brakel, te H. De Coenestraat 10

**2. De heer Edgard Jr. VERBECKEN**, zaakvoerder van de gefailleerde vennootschap **BLUE FACTORY INTERNATIONAL N.V.**, met laatst gekende woonplaats te Scheldekant 4, 9700 Oudenaarde;

Tweede verweerder

Niet verschijnende partij

**3. BRIGHTON INTERNATIONAL Ltd.**, vennootschap naar Engels recht met maatschappelijke zetel te 41 Chalton Street, NW11JD Londen, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven onder het handelsregisternummer GB 06732073F en met B.T.W. nummer GB 968 5502 80000

Derde verweerder

Niet verschijnende partij

Gelet op de bepalingen van de wet van 15.6.1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

Gelet op de inleidende dagvaarding dd. 25 september 2008.

Gelet op de beschikking gewezen op grond van artikel 747 Ger.W. op 25 juni 2010.

Gelet op de conclusies van eiseres en van eerste verweerder.

Gelet op het dossier van eiseres.

Gehoord de pleidooien van eiseres en van eerste verweerder op de openbare zitting van 12.5.2011, waarop tweede en derde verwerende partijen niet verschijnen noch iemand voor hen.

Na beraad spreekt de rechtbank volgend vonnis uit:

## I. VOORWERP VAN DE VORDERING

De vordering van eiseres strekt ertoe :

-Verweerders het verbod te horen opleggen inbreuk te plegen op het internationaal beeldmerk "CONVERSE ALL STAR" met nr. 000924653; het Benelux woordmerk "CONVERSE" met nr. 482232, het Benelux beeldmerk "CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR" met nr. 482231, het Benelux beeldmerk "CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR" met nr. 531763, het Gemeenschapswoordmerk "CONVERSE" met nr. 007600117 en het figuratief Gemeenschapsmerk met nr. 007485725 door: (i) het invoeren, uitvoeren, te koop aanbieden, verkopen en in voorraad te houden van namaakgoederen onder voormelde merken; (ii) door producten onder voornoemde merken in te voeren en te verhandelen in de EER, zonder toestemming van eiseres, daaronder begrepen in te voeren, te koop aanbieden, te verkopen en in voorraad te hebben; telkenmale onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 euro per inbreukmakend product, vanaf 24 uren na de betekening van het tussen te komen vonnis;

-Verweerders in solidum, de een bij gebreke aan de ander, te horen veroordelen om haar een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 357.000,00euro onder voorbehoud van wijziging in de loop van het geding;

-Eerste en tweede verweerder in solidum, de een bij gebreke aan de ander, te horen veroordelen tot winstafdracht omwille van de kwade trouw in hun hoofde, voorlopig begroot op 63.580,00 euro onder voorbehoud van wijziging in de loop van het geding;

-Derde verweerster te horen veroordelen tot winstafdracht omwille van de kwade trouw in haar hoofde, voorlopig begroot op 57.861,50 euro onder voorbehoud van wijziging in de loop van het geding;

-De vernietiging te horen bevelen van de door de gerechtsdeurwaarder verzegelde en in bewaring genomen schoenen, die op de woonplaats van tweede verweerder werden aangetroffen, op kosten van tweede verweerder en te bevelen dat aan eiseres het bewijs van vernietiging zal worden voorgelegd, binnen een termijn van een maand na de betekening van het tussen te komen vonnis;

-De publicatie te horen bevelen van het tussen te komen vonnis in twee tijdschriften of dagbladen met nationale of internationale strekking, naar keuze van eiseres, binnen een termijn van één maand na de betekening van dit vonnis en te zeggen voor recht dat de kosten hiervan invorderbaar zijn lastens verweerders op eenvoudige voorlegging van de facturen.

Eiseres vordert tenslotte vanwege verweerders betaling van de gerechtskosten , met inbegrip van de rechtspleginsvergoeding, de kosten van de deskundige en de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor de procedure van het beschrijvend beslag inzake namaak;

Zij wenst het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling en met uitsluiting van kantonnement.

Eerste verweerder q.q. verklaart zich te gedragen naar de wijsheid van de rechtbank, met dien verstande dat een eventuele veroordeling niet verder kan reiken dan een opname in het passief van het faillissement.

Tweede en derde verweerder hebben geen conclusies neergelegd noch enig dossier.  
Zij zijn niet ter zitting verschenen en werden evenmin vertegenwoordigd.

## II. BESPREKING

### 1.

Eiseres is een Amerikaanse schoenenfabrikant die sedert 1947 schoenen op de markt brengt onder de benaming "Converse All Star" die in verschillende modellen en kleuren beschikbaar zijn.



Zij is titularis is van o.m. de volgende merken, geldig en tijdig vernieuwd (hierna "de CONVERSE merken"):

- Internationaal beeldmerk "CONVERSE ALL STAR" met aanduiding van de Europese Gemeenschap, met inschrijvingsnummer 000924653, gedeponerd bij het OHIM op 28 juni 2007 voor waren in klasse 25 (o.m. voor sportschoenen en kledingstukken)



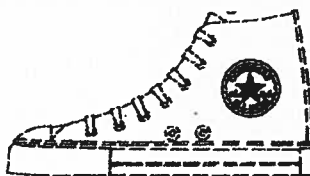
- Benelux woordmerk "CONVERSE" met inschrijvingsnummer 482232, gedeponerd op 8 juni 1990 o.m. voor waren in klasse 25 (o. m. voor sportschoenen, gymnastiekschoenen en schoenen voor divers gebruik)
- Benelux beeldmerk "CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR" met inschrijvingsnummer 482231, gedeponerd op 8 juni 1990 voor waren in klasse 25 (schoenen, in het bijzonder sportschoenen en schoenen voor vrije tijd), zoals hieronder afgebeeld;



- Benelux beeldmerk "CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR" met inschrijvingsnummer 531763, gedeponeerd op 29 april 1993 voor waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis), zoals hieronder afgebeeld ;



- woordmerk "CONVERSE", ingeschreven in het Gemeenschapsregister met nummer 007600117, gedeponeerd op 13 februari 2009 voor o.m. waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis) ;
- figuratief Gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 007485725, gedeponeerd op 22 december 2008 voor o.m. waren in klasse 25 (o.m. schoeisel), zoals hieronder afgebeeld;



**2.**

Op 23.7.2009 heeft eiseres lastens eerste en tweede verweerder een verzoekschrift neergelegd bij de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel tot het bekomen van een beslag inzake namaak op basis van artikel 1369bis/1 e.v. Ger.W.

Bij beschikking van 24.7.2009 werden de door eiseres gevraagde maatregelen toegestaan en werd mevrouw Cathy Van den Daelen als gerechtsdeskundige aangesteld.

Tegen deze beschikking die aan eerste en tweede verweerder werd betekend op 12.8.2009, werd geen derdenverzet aangetekend zodat deze beschikking definitief is.

De gerechtsdeskundige heeft haar verslag neergelegd ter griffie op 30.11.2009.

**3.**

Uit het verslag van de gerechtsdeskundige en uit het dossier van eiseres blijkt dat derde verweerster Brighton International Ltd. (hierna "Brighton") een lading van 454 kartons (5.448 paar) namaak Converse schoenen heeft ingevoerd in België die zij zelf had aangekocht bij de Israëlische onderneming Boutique Brands Ltd. voor de prijs van 5 dollar per paar volgens een factuur met nr. TEL AVIV-17255 dd. 3 november 2008.

Deze zending, afkomstig uit China, werd in opdracht van Brighton op 22 december 2008 ingeklaard voor vrije inverterstelling door de transportmaatschappij SDV Belgium NV in Antwerpen en de lading werd op 24 december 2008 gestockeerd door Valkeniersnatie Storage NV in Antwerpen.

Verder blijkt dat Brighton uit deze lading 389 kartons (4.660 paar) Converse schoenen heeft verkocht aan Blue Factory International NV ("BFI") en hiervoor op 27 januari 2009 twee facturen heeft opgemaakt: een factuur met nr. UK-17508 voor logistieke kosten voor een bedrag van 932 euro en een factuur met nr. UK-17509 voor de verkoop van de goederen voor een bedrag van 78.288 euro. Deze facturen vermelden "FOB Antwerpen".

Tweede verweerder, de heer Vereecken, zaakvoerder van BFI, is vervolgens op zijn beurt op zoek gegaan naar een koper van de lading schoenen. In de loop van de procedure heeft de heer Vereecken verklaard de goederen tweemaal, m.n. op 8.1.2009 en op 28.1.2009, te hebben geïnspecteerd in de opslagplaats van Valkeniersnatie Storage NV samen met zijn klant, de vennootschap naar Duits recht Media System GmbH aan wie de schoenen uiteindelijk werden verkocht.

SDV Luxemburg bevestigde op 27.1.2009 aan BFI dat een hoeveelheid van 4.660 paar schoenen werd gededouaneerd in opdracht van Brighton en dat deze schoenen ter zijner beschikking stonden.. Terwijl de heer Vereecken heeft verklaard dat 5.440 paar schoenen werden verkocht aan Media System GmbH, werden blijkbaar slechts 390 kartons (4.680 paar) afgehaald. Volgens een factuur van 12.3.2009 heeft BFI 7.140 paar Converse schoenen gefactureerd aan Media System GmbH voor een bedrag van 142.800,00 euro. Voor deze verschillen wordt geen verklaring verstrekt.

4.

Uit het verslag van de gerechtsdeskundige blijkt verder

-dat de levering van de kwestieuze schoenen FOB Antwerpen was en dat de transporteur gekozen werd door de koper,

-dat een deel van de lading (10 paar schoenen) door de heer Vereecken ten persoonlijke titel in zijn woonplaats in voorraad werd gehouden,

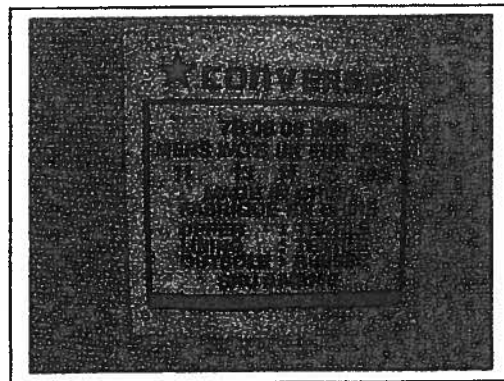
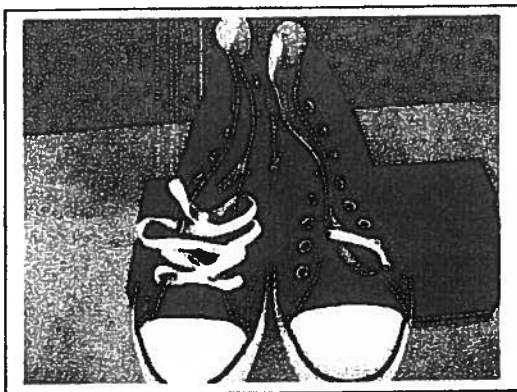
-dat BFI en Brighton valse authenticiteitsverklaringen hebben aangewend teneinde het zogenaamde origineel karakter van de kwestieuze zending aan te tonen. Het betreft enerzijds verklaringen op naam van de Chinese distributeur van eiseres, Yue Cheng . Deze verklaringen werden gecontroleerd en eiseres is tot de vaststelling gekomen dat deze ontegensprekelijk vals zijn..

Anderzijds heeft Brighton op basis van deze valse verklaringen van Yue Cheng, zelf een ongedateerde verklaring opgesteld waarin gesteld wordt dat de goederen die het voorwerp uitmaken van de factuur 1750801.2009 van 27 januari 2009 betreffende de verkoop van de schoenen door Brighton aan BFI, afkomstig zij van erkende verdelers en dat alle licentierechten en royalties werden betaald aan de merkhouder, hetgeen door eiseres wordt ontkend.

-dat ook de heer Vereecken namens BFI een ongedateerde verklaring heeft opgemaakt waarin gesteld wordt dat de goederen die het voorwerp uitmaken van de factuur van 27 januari 2009 voor 4.660 paar Converse schoenen *"are checked by SDV on their authenticity and are in no way implicated in counterfitting or copyright issues"* (vrije vertaling: *"werden gecontroleerd door SDV op hun authenticiteit en in geen geval betrokken zijn in namaak of auteursrechtelijke problemen"* ).

-dat de gerechtsdeskundige in uitvoering van het beslag inzake namaak betekend lastens BFI en de heer Vereecken op 12.8.2009, geen enkel bestelbon of leveringsbon met betrekking tot voornoemde verkoopstransactie heeft aangetroffen, hetgeen volgens de gerechtsdeskundige de verkoopstransactie op zich al verdacht maakt.

-dat één paar schoenen naar een Converse expert werd verstuurd voor een authenticiteitsonderzoek die heeft vastgesteld dat dit paar schoenen namaak is:



De gerechtsdeskundige kwam tot het besluit dat het namaak karakter van de schoenen vaststond.

Deze vaststellingen worden door geen van de drie verwerende partijen in vraag gesteld noch ontkend.

5.

Eiseres heeft, als merkhouder, het recht heeft om zich te verzetten tegen het invoeren, uitvoeren, te koop aanbieden, verkopen en in voorraad houden van namaakproducten overeenkomstig artikel 9 (1) (a) van de

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodeerde versie) ("EG-Vo 207/2009") en artikel 2.20 (1) (a) Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom.

Uit de neergelegde stukken blijkt op sluitende wijze dat de schoenen die door verwerende partijen op de markt werden gebracht namaak schoenen zijn.

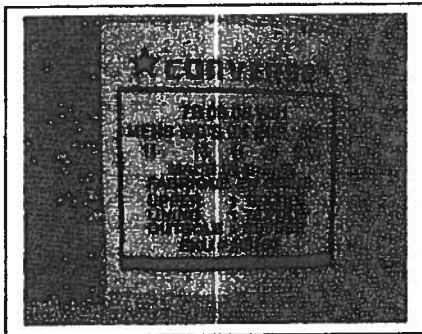
De heer John Baier, Senior Product Integrity Director en Converse-expert, heeft een aantal inconsistenties aangetroffen in het onderzochte paar dat deel uitmaakte van de kwestieuze lading Converse schoenen verkocht door BFI aan Media System .

In en aan Converse schoenen en in en aan de schoendozen van Converse schoenen zijn diverse kenmerken verwerkt die er op gericht zijn een onderscheid te kunnen maken tussen namaak en authentieke Converse schoenen.

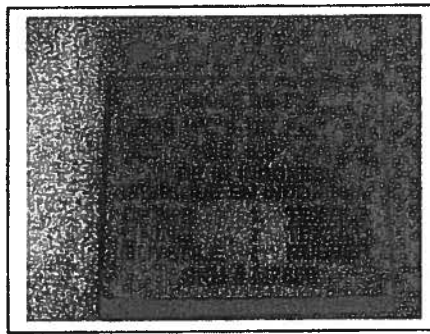
In en aan Converse schoenen zijn er eveneens markeringen aangebracht aan de hand waarvan Converse-experts een schoen kunnen identificeren als afkomstig uit een wel bepaalde fabriek; het gaat om bepaalde kenmerken die omwille van het constante gebruik van dezelfde productiemachines steeds in iedere schoen die uit een bepaalde fabriek afkomstig is, aanwezig zijn; deze kenmerken kunnen variëren afhankelijk naar gelang het type schoen, de maat van de schoen, het tijdstip van productie ,de fabriek waarin de schoen geproduceerd is.

De heer Baier heeft in zijn verslag van 27.10.2009 het volgende vastgesteld en verduidelijkt:

inferieure printkwaliteit van het etiket aan de binnenzijde van de tong van de schoen, de tongue label



Namaak



Origineel

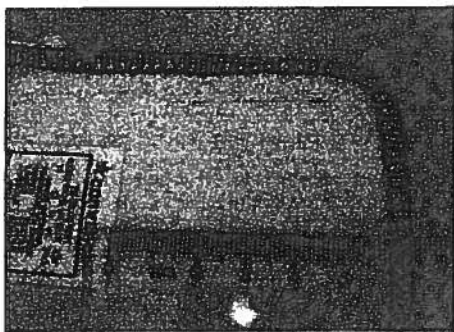
*"De printkwaliteit van de tekst op de tongue label van de namaakschoen, in beslag genomen op de woonplaats van de heer Edgard Jr. Vereecken, is aanzienlijk lager dan de printkwaliteit van de tekst op de tongue label van een originele schoen.*

*De volgende inconsistenties werden vastgesteld :*

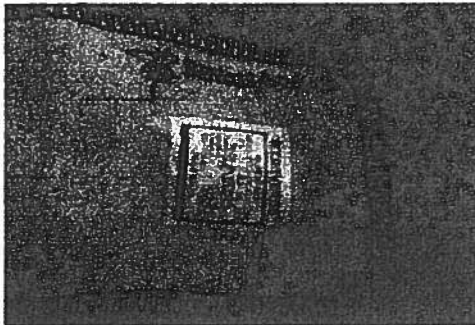
- *De letters van het woord "CONVERSE" op het namaaklabel zijn dunner gedrukt dan op de originele labels;*
- *De letters en nummers die voorkomen in het kader van het namaaklabel zijn kleiner en dikker gedrukt dan op originele labels;*
- *De afstand tussen de bovenste lijn (7B 08 08 W91) en de schoenmaten en de afstand tussen de SKU Code (M9160) en de zwarte lijn verschillen van de afstand op originele labels."*

Hij besluit dat de verschillen van de tongue label van de bij tweede verweerder aangetroffen schoen ten opzichte van een authentiek tongue label, treffend zijn.

Positie van de tongue label is niet correct



Positie van het label op de namaak schoen



Positie van het label op een originele schoen

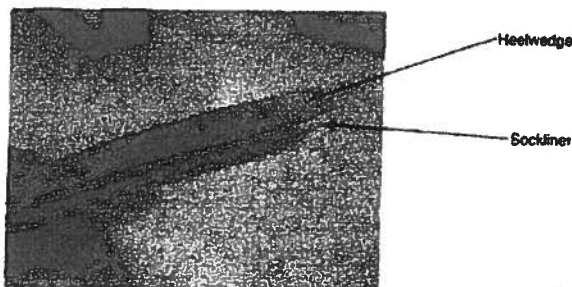
In overeenstemming met de productieaanwijzingen van eiseres moet bij de tongue labels steeds een bepaalde afstand tot de bovenkant van de schoentong worden aangehouden.

De heer John Baier heeft vastgesteld dat de tongue label positie niet correct is :

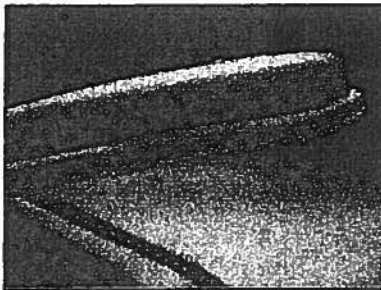
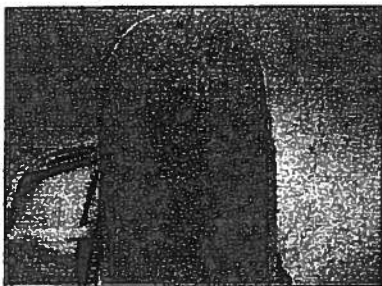
*"De positie van de tongue label zou dezelfde moeten zijn als de positie van de tongue label getoond op de foto met de originele schoen."*

De productiekenmerken van de 'sockliner' en de 'heel wedge' wijken af van de productiekenmerken die bij originele schoenen worden aangetroffen

De 'sockliner' en de 'heel wedge' zijn bestanddelen van de opbouw van de binnenzool .



De Baier verklaart hieromtrent het volgende : *"De heel wedge en sockliner zijn vervaardigd met het verkeerde werktuig en uit het verkeerde materiaal. De markeringen op de heel wedge komen niet overeen met de markeringen van de Converse-fabriek die schoenen vervaardigt met deze tongue label en SKU code"*



Kortom, de heer Baier komt tot het besluit dat het *in casu* namaakschoenen betreft door

- de inferieure printkwaliteit van de tongue label
- de productiekenmerken van de sockliner die afwijken van de productiekenmerken die bij originele schoenen worden aangetroffen
- de productiekenmerken van de 'heel wedge' die afwijken van de productiekenmerken die bij originele schoenen worden aangetroffen
- de positie van de tongue label die onjuist is.

Verwerende partijen lijken ook dit niet te betwisten.

6.

Uit de hierboven beschreven feiten blijkt verder het onrechtmatig karakter van de litigieuze verkoopketting.

Tijdens het onderzoek werd immers vastgesteld:

- dat Brighton en BFI valse en bedrieglijke verklaringen hebben aangewend teneinde het zogenaamde origineel karakter van de lading schoenen aan te tonen;
- dat Brighton schriftelijk verklaard heeft dat 'alle licentierechten en royalties' werden betaald aan de merkhouder, terwijl er geenszins enige licentierechten of royalties werden betaald aan eiseres voor de litigieuze schoenen;
- dat BFI schriftelijk verklaard heeft dat SDV de lading schoenen heeft geverifieerd op hun authenticiteit, terwijl uit geen enkel stuk blijkt of SDV dit ook daadwerkelijk heeft gedaan, of hiertoe de nodige expertise zou bezitten,
- dat de deskundige, Cathy Van den Daelen, in uitvoering van het beslag inzake namaak bij BFI en de heer Vereecken geen enkele bestelbon of leveringsbon met betrekking tot voornoemde verkoopstransactie heeft aangetroffen;
- dat de heer Vereecken heeft verklaard dat hij 5.440 paar schoenen heeft verkocht aan Media System GmbH, terwijl 4.680 paar werden afgehaald bij SDV Belgium en er 7.140 paar Converse schoenen werden gefactureerd aan Media System GmbH; dat de heer Vereecken voor dit verschil in aantallen geen enkele plausibele uitleg kan verschaffen.

Het staat vast dat, afgezien van het namaakkarakter van de schoenen, deze zonder de toestemming van eiseres in het verkeer in de EER zijn gebracht. Er is bijgevolg sprake van parallelinvoer waartegen eiseres zich kan verzetten(infra).

7.

Als merkhoudster heeft eiseres, op grond van artikel 9 (1) (a) EG-Vo 207/2009 en van artikel 2.20 (1) (a) Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom, het uitsluitende recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de merken voor identieke waren, afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en die, zonder haar toestemming, in de EER worden verhandeld.

Met betrekking tot dergelijke inbreukmakende handelingen van 'gebruik van het merk', verduidelijken artikel 9 (2) EG-Vo 207/2009 en artikel 2.20 (2) BVIE dat dit onder meer omvat, het invoeren, uitvoeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken.

Het recht van de merkhouder omvat bijgevolg het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk, bijvoorbeeld door de aanbieding en het daartoe in voorraad houden van waren die niet door hemzelf of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht.

Hieruit volgt m.a.w. dat het in het handelsverkeer brengen van authentieke merkproducten in de EER zonder de toestemming van de merkhouder verboden is.

De bewijslast van het feit dat de goederen door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER zijn gebracht, berust bij de beweerdde inbreukmaker aan wie het toekomt om aan te tonen dat de producten in de EER in het verkeer werden gebracht door of met toestemming van de merkhouder. Dit geldt eveneens wanneer de beweerdde inbreukmaker stelt dat hij de waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.



Eiseres ontkent ooit enige toelating te hebben gegeven aan een enige van de verwerende partijen om in het economisch verkeer in gebruik te maken van tekens die overeenstemmen met haar Converse merken op goederen die identiek zijn als die waarvoor haar Converse merken zijn ingeschreven, m.n. schoenen.

Verwerende partijen leggen niet het minste bewijs van een dergelijke toestemming neer.  
Zij roepen geen enkel argument in om de stelling van eiseres te ontkrachten.

8.

Overeenkomstig artikel 9 (2) b Vo 207/2009 en artikel 2.20 (2) b BVIE, maken het invoeren, uitvoeren, te koop aanbieden, verkopen en daartoe in voorraad houden van namaakgoederen inbreukmakende handelingen uit waartegen eiseres zich kan verzetten.

Volgende inbreukmakende handelingen dienen weerhouden te worden in hoofde van de drie verweerders:

Wat BFI betreft zijn deze handelingen : het aankopen , het in voorraad houden, het te koop aanbieden en het verkopen van de kwestieuze lading namaakschoenen aan de Duitse firma Media System GmbH .

Wat de heer Vereecken betreft zijn deze handelingen: het op zijn woonplaats in voorraad houden met het oog op de verdere verkoop, te koop aanbieden of uitvoer van tien paar namaak Converse schoenen, die volgens zijn eigen verklaring deel uitmaakten van de litigieuze lading evenals het te koop aanbieden van de namaak Converse schoenen, door deze samen met potentiële klanten te gaan bezichtigen in de opslagplaats bij Valkeniersnatie.

Wat Brighton betreft zijn deze handelingen: het invoeren in België en in voorraad houden van de kwestieuze lading namaakschoenen (de inklaring voor de in vrije verkeerstelling gebeurde in opdracht van Brighton) en de verkoop van de kwestieuze lading namaakschoenen aan BFI .

Al de hierboven vermelde handelingen werden gesteld zonder de toestemming van eiseres om de kwestieuze lading schoenen, afkomstig van buiten de EER, in de EER in het verkeer te brengen.

Uit de hierboven beschreven feiten blijkt dat de inbreuk op de merkenrechten van eiseres bestaat in hoofde van elk van de verweerders.

Eiseres vordert dan ook terecht de stopzetting van de door verweerders gepleegde inbreuken op haar Gemeenschapsmerkrecht overeenkomstig artikel 102, 1e lid Vo 207/2009 en op haar Benelux merkrecht overeenkomstig artikel 2.20 (1) a BVIE.

9.

Artikel 102 Vo 207/2009 omschrijft de sancties ingeval van inbreuk op een Gemeenschapsmerk.

Dit artikel voorziet dat, afgezien van de hierboven gevorderde staking van de inbreuken, de rechter voor het opleggen van overige sancties toepassing dient te maken van het nationale recht van de Lid-Staat waar de inbreukmakende handelingen hebben plaatsgevonden.

De inbreukmakende handelingen op de Gemeenschapsmerken van eiseres hebben zich *in casu* onder meer voorgedaan op het Belgisch grondgebied, zodat de geharmoniseerde Benelux-merkenwetgeving van toepassing is.

Deze wetgeving is in elk geval reeds van toepassing voor wat betreft de inbreuken op de Beneluxmerken van eiseres.

10.

Artikel 2.21 BVIE voorziet dat de inbreukmaker gehouden kan worden tot vergoeding van de schade die de merkhouders heeft geleden als gevolg van de inbreuken.

Het is niet voor betwisting vatbaar dat eiseres als gevolg van de verhandeling van namaakschoenen door verweerders schade heeft geleden.

Deze schade bestaat onder meer uit reputatieschade, winstderving en geleden verlies, verlies aan marktaandeel, morele schade en afbreuk aan de commerciële waarde van de merken.

Eiseres heeft bovendien onmiskenbaar schade geleden als gevolg van de kosten en lasten die zij heeft moeten dragen voor het onderzoek en de vaststellingen die zijn uitgevoerd met betrekking tot de inbreuken enerzijds en als gevolg van de ongemakken die verbonden zijn aan de procedures die zij gedwongen werd in te stellen.

De schade is des te aanzienlijker doordat consumenten misleid zijn geweest over de herkomst van de schoenen en gemeend hebben dat de namaakschoenen authentiek waren, gelet op de manifest onjuiste en misleidende verklaringen van verweerders.

Eiseres stelt terecht dat de commerciële waarde van een merk in functie staat tot de aantrekkingskracht van dat merk en dat deze aantrekkingskracht afhankelijk is van het behoud van het exclusieve karakter van het merk; dit exclusieve karakter bepaalt het vermogen van een merk om de herkomst van goederen en diensten aan te duiden waarbij een inbreuk op merkrechten dan ook afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen leidt tot een verlies aan commerciële waarde van dit merk.

Het feit dat de schade niet precies kan worden becijferd neemt niet weg dat schade werd aangebracht en dat deze dient vergoed te worden.

Dat, met betrekking tot de schadebegroting, de rechtspraak bevestigt dat de omstandigheid dat dergelijke schade niet precies kan worden becijferd uiteraard het bestaan er niet van wegneemt .

Wanneer precieze elementen ontbreken voor een exacte bepaling van het schadebedrag, kan voor merkinbreuken een forfaitaire *ex aequo et bono* begroting aangenomen worden.

De rechtspraak aanvaardt bepaalde richtlijnen en criteria voor een forfaitaire begroting van de schadevergoeding in het licht van de ernst van de merkinbreuk, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende elementen :

- de schade is groter naarmate het onderscheidend vermogen van het merk groter is;
- een grotere mate van overeenstemming tussen de waren en de inbreukmakende tekens zal leiden tot grotere schade;
- een opvallende plaatsing van het inbreukmakende teken aan de buitenzijde van het product levert een grotere schade op;
- hoe vaker en meer het inbreukmakende teken wordt gebruikt, hoe groter de schade;
- hoe hoger de verkoopwaarde van de producten van de merkhouder, hoe groter de schade;
- hoe meer reclame-inspanningen de merkhouder verricht met betrekking tot zijn merken, die door de handelingen van de inbreukmakers minstens gedeeltelijk geneutraliseerd worden, hoe groter de schade;

Verder dient rekening gehouden te worden met de schade die voortvloeit uit de merkinbreuk op grond van parallelinvoer.

Deze schade bestaat erin dat aan de merkhouder de mogelijkheid is ontnomen om de economische waarde van haar merken te realiseren door de eerste verhandeling in de EER te controleren zodat de schending van deze beschikkingsmacht in hoofde van de merkhouder leidt tot commerciële schade aangezien zij niet in staat is gesteld om haar merkrechten te verzilveren.

Rekening houdende met de aantallen en de prijs van de door verweerders verhandelde inbreukmakende schoenen en met de hierboven uiteengezette principes, begroot eiseres haar schade op een *ex aequo et bono* bedrag van 50,00 euro per verhandeld paar inbreukmakende schoenen.

Dit bedrag komt redelijk en gerechtvaardigd voor, rekening houdend met de volgende feitelijke omstandigheden:

- de merken van eiseres hebben een zeer groot onderscheidend vermogen, onder meer vanwege hun wereldwijde bekendheid en populariteit;
- de Converse schoenen die door verweerders worden aangeboden zijn identiek aan de authentieke Converse schoenen en worden ook als zodanig verkocht en geadverteerd, terwijl de aangeboden Converse schoenen namaakschoenen zijn;
- de tekens op de schoenen die door verweerders worden aangeboden zijn identiek aan de merken van eiseres en zijn op identieke wijze op de schoenen aangebracht aan de buitenzijde van de schoen;
- eiseres levert reeds jaren publicitaire en andere commerciële inspanningen om haar waren onder de betrokken merken te promoten en het exclusief karakter ervan in stand te houden. Deze kosten en inspanningen worden

gedeeltelijk teniet gedaan als gevolg van de handelingen van verweerders; de schade die eiseres hierdoor lijdt is des te aanzienlijker, gelet op het hoog onderscheidend vermogen en de bekendheid van haar merken;

Het staat vast dat de litigieuze lading bestond uit 7.140 paar namaakschoenen, zodat eiseres terecht aanspraak maakt op een schadevergoeding van 357.000,00 euro.

11.

Het valt niet te betwisten dat de inbreuken door verweerders te kwade trouw werden gepleegd nu uit het dossier blijkt dat zij moedwillig valse verklaringen hebben opgesteld en aangewend teneinde het zogenaamde origineel karakter van de litigieuze schoenen aan te tonen.

In de gegeven omstandigheden vraagt eiseres terecht dat verweerders zouden worden veroordeeld tot het afdragen van de winst die zij genoten hebben als gevolg van de inbreukmakende handelingen overeenkomstig artikel 2.21 (4) van het Benelux Verdrag inzake intellectuele eigendom, ten einde te vermijden dat zij voordeel halen uit hun onrechtmatige handelingen en ten einde herhaling te voorkomen.

Rekening houdend met het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs van de schoenen wordt de onrechtmatig genoten winst in hoofde van eerste en tweede verweerders, begroot op 63.580,00 euro en in hoofde van derde verweerster op 57.861,50 euro.

12.

Artikel 2.2 BVIE voorziet dat de rechter kan bevelen om de inbreukmakende producten te verwijderen en/of terug te roepen uit het handelsverkeer of om deze te vernietigen, op kosten van de inbreukmaker om te vermijden dat de inbreukmakende schoenen alsnog op de markt zouden worden gebracht

De vordering van eiseres om de schoenen die bij tweede verweerder werden aangetroffen en door de gerechtsdeurwaarder werden verzegeld en in beslag genomen, te vernietigen op kosten van tweede verweerder, wordt ingewilligd.

13.

Eiseres vraagt de toelating om dit vonnis te mogen publiceren omdat zij van oordeel is dat deze publicatiemaatregel zal bijdragen zowel tot de stopzetting van de inbreukmakende handeling als tot het herstel van de door haar geleden schade.

Overeenkomstig artikel 2.22 (7) BVIE, staat de rechtbank de publicatie van dit vonnis toe in twee tijdschriften of dagbladen met nationale strekking naar keuze van eiseres.

Op grond van bovenvermelde overwegingen wordt de vordering toegekend.

#### **OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK**

Rechtsprekende op tegenspraak,

Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond.

Legt verweerders verbod op om inbreuk te plegen op het internationaal beeldmerk "CONVERSE ALL STAR" met nr. 000924653, het Benelux woordmerk "CONVERSE" met nr. 482232, het Benelux beeldmerk "CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR" met nr. 482231, het Benelux beeldmerk "CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR" met nr. 531763, het Communautair woordmerk "CONVERSE" met nr. 007600117 en het figuratief Gemeenschapsmerk met nr. 007485725, en dit door: (i) het invoeren, uitvoeren, te koop aanbieden, verkopen en in voorraad te houden van namaakgoederen onder voormelde merken; (ii) door producten onder voornoemde merken in te voeren en te verhandelen in de EER, zonder toestemming van eiseres, daaronder begrepen in te voeren, te koop aanbieden, te verkopen en in voorraad te hebben, beiden telkenmale onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per inbreukmakend product, vanaf 24 uren na de betekening van het tussen te komen vonnis;

Veroordeelt verweerders in solidum, de een bij gebreke aan de ander, om aan eiseres een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 357.000 euro, met dien verstande dat wat eerste verweerder q.q. betreft, deze veroordeling de opname beoogt van de vordering in het passief van het faillissement van de NV BLUE FACTORY INTERNATIONAL.

Veroordeelt eerste en tweede verweerder in solidum, de een bij gebreke aan de ander, tot winstafracht omwille van de kwade trouw in hun hoofde, begroot op 63.580 euro, met dien verstande dat wat eerste verweerder q.q. betreft, deze veroordeling de opname beoogt van de vordering in het passief van het faillissement van de NV BLUE FACTORY INTERNATIONAL

Veroordeelt derde verweester tot winstafracht omwille van de kwade trouw in haar hoofde, begroot op 57.861,50 euro.

Beveelt de vernietiging van de door de gerechtsdeurwaarder verzegelde en in bewaring genomen schoenen, die op de woonplaats van tweede verweerder werden aangetroffen, op zijn kosten en beveelt dat aan eiseres het bewijs van vernietiging zal worden voorgelegd, binnen een termijn van een week na de betekening van het tussen te komen vonnis,

Beveelt de publicatie van dit vonnis in twee tijdschriften of dagbladen met nationale of internationale strekking, naar keuze van eiseres, binnen een termijn van één maand na de betekening van dit vonnis, op kosten van verweerders op eenvoudige voorlegging van de facturen.

Veroordeelt verweerders tot de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding en de kosten van de deskundige en de gerechtsdeurwaarder voor de procedure van het beschrijvend beslag inzake namaak.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal, zonder borgstelling en met uitsluiting van kantonnement.

Aldus gevonnist en uitgesproken door de 29<sup>ste</sup> kamer-buitengewoon van de rechtbank van koophandel te Brussel op de openbare zitting van

**23 -06- 2011**

Waar aanwezig waren en zetelden:

Mevrouw W.Neirinck, rechter, voorzitter van de kamer

Mevrouw J.Vancoillie en de heer L.Vanderschrieck, rechters in handelszaken

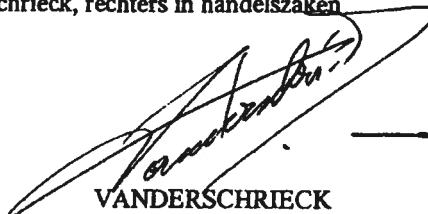
Mevrouw C.Leunis, afgv.griffier



NEIRINCK



VANCOILLIE



VANDERSCHRIECK



LEUNIS