

NIET ONDERTEKEND AFSCRIFT  
art. 7:81 OAV - Vrij gebruik van de afbeelding  
art. 208, 2° - Wetboek registratieakten

07-02-2023

Repertoriumnummer <b>2023</b> <b>00375</b>
Datum van uitspraak <b>3.0 JAN. 2023</b>
Rolnummer <b>A/21/03459</b>
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

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

M3

# Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

## Tussenvonniss

Aangeboden op
Niet te registreren

5de kamer

In de zaak van:

**MONCLER S.P.A.**, een vennootschap naar buitenlands recht, met maatschappelijke zetel te Via Stendhal, 47 I-20144 Milaan, Italië, ingeschreven in het ondernemingsregister van Milaan onder nummer MI-1763158 (rechtverkriggende van SPORTSWEAR COMPANY S.P.A, een vennootschap naar buitenlands recht, met maatschappelijke zetel te Galleria Cavour 4, 40124 Bologna, Italië, ingeschreven in het ondernemingsregister van Bologna onder nummer BO-224649)

eiseres op hoofdeis, verweerster op tegeneis,  
hierna: "Moncler Groep"

Bijgestaan en vertegenwoordigd door **Mr. Michaël DE VROEY** en **Mr. Koen DE WINTER**, beiden advocaat met kantoor te Post-X, Borsbeeksebrug 36 bus 8, 2600 Berchem ([michael.devroey@bakermckenzie.com](mailto:michael.devroey@bakermckenzie.com))

En:

**MONGREL FASHION NV**, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Samberstraat 3, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0536.581.036;

verweerster op hoofdeis, eiseres op tegeneis,  
hierna: "Mongrel Fashion"

Bijgestaan en vertegenwoordigd door **Mr. Filip DUWAERTS**, advocaat met kantoor te 2200 Herentals, Diamantstraat 8/239 ([f.duwaerts@ardent.be](mailto:f.duwaerts@ardent.be))

## **1 DE PROCEDURE**

1. De zaak werd ingeleid bij dagvaarding die werd betekend op 18 november 2021.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 10 oktober 2022. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad op 17 oktober 2022 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.

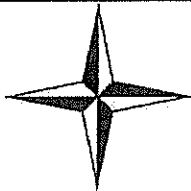

## 2 DE FEITEN


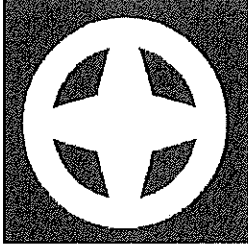
5. Moncler Groep is de eigenaar van het bekende kledingmerk 'Stone Island' en het hieronder afgebeelde windroos logo. Het merk 'Stone Island' wordt gepromoot en verkocht via monobrandwinkels, de website [www.stoneisland.com](http://www.stoneisland.com) (stuk I.1 dossier eiseres), en een geselecteerd netwerk van groothandelsklanten. Het merk 'Stone Island' heeft drie kledinglijnen (Stone Island, Stone Island Junior, Stone Island Shadow Project) (stuk IV.8 dossier eiseres).

6. Het 'Stone Island' kledinglabel werd opgericht in 1982 in Italië (Modena) , en viert dit jaar (2022) haar 40-jarig bestaan. Het merk evolueerde volgens eiseres van hi-tech bovenkleding geïnspireerd op militaire en werkkledij naar een luxueus streetwear kledingmerk met een wereldwijde omzet van 200 miljoen euro in 2018 (komende van 56 miljoen euro in 2012). In 2020 bedroeg de omzet 240 miljoen euro, en in 2021 steeg de omzet verder naar 310 miljoen euro wereldwijd.


7. In december 2020 verwierf Moncler Groep een meerderheidsbelang van 70% in 'Stone Island' voor 1,15 miljard euro. In maart 2021 verwierf Moncler Groep de overige 30%. Met ingang van 30 december 2021 verwierf Moncler Groep ook alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de hierna volgende merken. Moncler Groep is genoteerd op de beurs in Italië.

8. Moncler Groep is sinds 30 december 2021 de houder van onder meer de volgende geregistreerde merken voor o.a. kleding in klasse 25 (hierna: de "Merken" - stuk I.2 dossier eiseres):

	IR 1162207 met aanduiding van de EU, sinds 13.09.2012 (Merk 1)
	IR 709042 met aanduiding van de Benelux, sinds 02.02.1999 en EU 3785987, sinds 21.04.2004 (Merk 2)

	EU 3785995, sinds 21.04.2004 (Merk 3)
	EU 3213147, sinds 04.06.2006 (Merk 4)

9. Moncler Groep is tevens houder van het volgende geregistreerde merk voor o.a. kleding in klasse 25, dat een toepassing is van Merk 2 op een patch met omgekeerde kleuren:

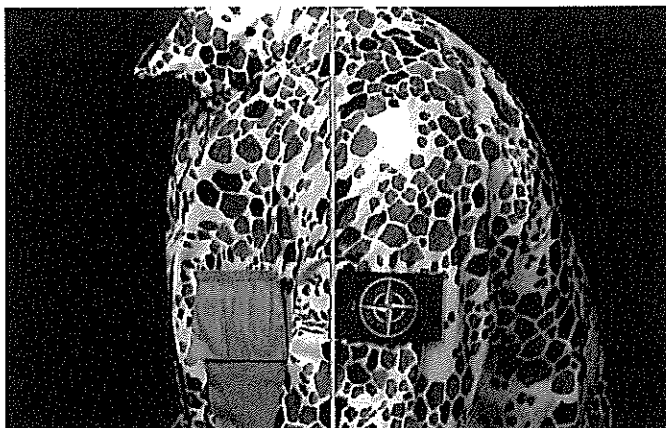
	EU 3786035, sinds 21.04.2004
--	------------------------------

10. Op 31 december 2021 had Stone Island wereldwijd 30 winkels in eigen beheer, waarvan 20 in EMEA, 6 in Noord- en Zuid-Amerika en 4 in Azië. Bovendien had Stone Island 58 shop-in-shops.

11. Moncler Groep verkoopt en levert haar 'Stone Island' producten daarnaast via een geselecteerd netwerk van groothandelsklanten in o.a. Italië, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje en de Benelux (Antwerpen en Amsterdam).

12. De Facebook-pagina van 'Stone Island' (<https://www.facebook.com/StoneIsland/>) heeft meer dan 540.000 volgers (stuk I.3). De Instagram-pagina van 'Stone Island' ([https://www.instagram.com/stoneisland\\_official/](https://www.instagram.com/stoneisland_official/)) heeft 1.7 miljoen volgers (stuk I.4). Ter vergelijking: op 15 november 2021 had de Facebook-pagina van Mongrel Fashion 10.620 volgers (<https://www.facebook.com/HazeandFinn/>) en had haar Instagram-pagina 2.601 volgers ([https://www.instagram.com/haze\\_and\\_finn/](https://www.instagram.com/haze_and_finn/)).

13. 'Stone Island' staat bekend om de plaatsing van de Merken bovenaan de mouw van de linkerarm, net onder de schouder.



14. Volgens de modeblog 'Big Brand Boys' is het merk 'Stone Island' met het windroos logo één van de meest iconische en herkenbare logo's in de geschiedenis van de mode (stuk I.5 dossier Moncler Groep).<sup>1</sup>

15. Mongrel Fashion is een onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerpen en verkopen van herenkleding (o.m. hemden, jassen, truien en broeken).

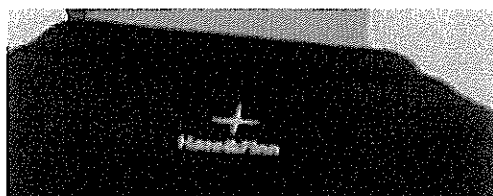
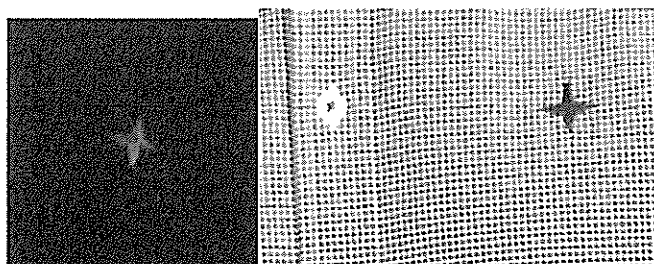
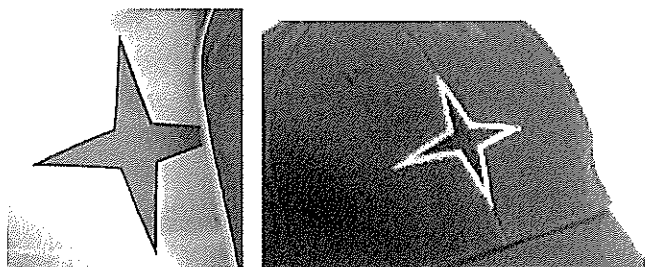
Zij legt zich met haar kleding specifiek toe op het marktsegment van mannenkleding, prijsmatig in een middensegment, gericht op vrije tijdsgebruik.

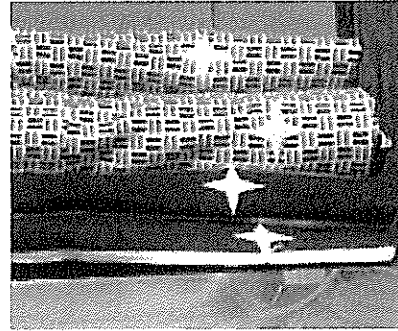
Ter versiering van haar waren maakt verweerster sedert 2013 (eerste collectie) onder meer gebruik van een stervormig teken (stuk I.4 dossier Moncler Groep).

16. Moncler Groep heeft vastgesteld dat Mongrel Fashion (stuk II.1 dossier Moncler Groep), o.a. op de website <https://www.hazefinn.com/>, kleding aanbiedt en verkoopt onder de volgende, volgens Moncler zeer gelijkaardige tekens van een vierpuntige ster, al dan niet omgeven door een cirkelvormig logo, al dan niet op dezelfde plaats (hierna: de "Inbreukmakende Tekens") (stuk II.2 - II.3 dossier Moncler Groep):



<sup>1</sup> <https://bigbrandboys.com/fashion/fashion-history-the-stone-island-patch/> : "one of the most iconic and recognizable logo's in the history of Fashion" (vrij vertaald: "een van de meest iconische en herkenbare logo's in de geschiedenis van de mode")





17. Op haar Facebook- en Instagrampagina's (<https://www.facebook.com/HazeandFinn/> en [https://www.instagram.com/haze\\_and\\_finn/](https://www.instagram.com/haze_and_finn/)) maakt Mongrel Fashion, volgens Moncler Groep, eveneens veelvuldig gebruik van een zeer gelijkaardig cirkelvormige logo met daarin een vierpuntige ster, waaronder (stuk II.4 - II.5 dossier Moncler Groep):



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

#### **3.1 Eisende partij verzoekt de rechtbank:**

*De vordering van Moncler Groep ontvankelijk en gegrond te horen verklaren;*

*Vast te stellen en te zeggen voor recht dat het gebruik van de hierboven weergegeven Inbreukmakende Tekens (in welk vorm ook) inbreuk pleegt op de hierboven beschreven merkrechten van Moncler Groep, en een met de eerlijke (handels- en markt)praktijken strijdige daad uitmaakt in de zin van Boek VI, Titel 4 van het WER;*

*Dienvolgens Mongrel Fashion te bevelen om, persoonlijk of via tussenpersonen:*

- de hiervoor beschreven merkinbreuken en oneerlijke praktijken te staken en gestaakt te houden, met inbegrip van elk verder gebruik van de hierboven weergegeven Inbreukmakende Tekens of van enige variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt, op om het even welke wijze en in om het even welke vorm, zowel online (inclusief op de website <https://www.hazefinn.com/> en op de Facebook- en Instagrampagina's <https://www.facebook.com/HazeandFinn/> en [https://www.instagram.com/haze\\_and\\_finn/](https://www.instagram.com/haze_and_finn/) alsook elke derde die een commerciële relatie heeft met Mongrel Fashion en die goederen promoot en verkoopt met de Inbreukmakende Tekens) als offline (op kleding, verpakkingen, labels, etiketten, in stukken voor zakelijk gebruik, advertenties, catalogi, als uithangbord, etc.), in alle lidstaten van de EU, minstens het hele Benelux-gebied;*
- iedere productie, stockage, distributie, promotie, aanbieding, invoer, uitvoer, bevoorradings, verkoop of enige andere commercialisatie van goederen of het verrichten van diensten onder de hierboven weergegeven Inbreukmakende Tekens of van enige variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt, te staken en gestaakt te houden in alle lidstaten van de EU, minstens het hele Benelux-gebied;*
- alle inbreukmakende producten die Mongrel Fashion aan verdelers en verkopers in de EU, minstens in de Benelux, heeft geleverd op kosten van Mongrel Fashion uit het handelsverkeer terug te halen en te verwijderen, en deze producten alsook de materialen die bij de productie en verkoop ervan zijn gebruikt (met inbegrip van maar niet beperkt tot reclamepanelen, folders, visitekaartjes, werkmaterialen) te vernietigen en op Moncler Groeps eenvoudig verzoek een vernietigingscertificaat voor te leggen alsmede een kopie van de mededelingen die aan alle distributeurs zijn gezonden met het verzoek de waren met de Inbreukmakende Tekens te verwijderen;*
- alle informatie in verband met de herkomst en de distributiekanaalen van de inbreukmakende producten die door Mongrel Fashion in de EU, minstens in de Benelux, worden aangeboden en gecommmercialiseerd, met inbegrip van facturen, aankooporders of bestelbonnen, (e-mail) correspondentie, kopieën van alle verkoopdocumenten in verband met de verkoop van de inbreukmakende producten (zoals facturen en (e-mail) correspondentie), alsook een volledig overzicht van afgesloten verkopen, gehanteerde prijzen en klanten die de inbreukmakende producten bij Mongrel Fashion hebben aangekocht, en van de huidige*



voorraad goederen onder de Inbreukmakende Tekens, aan Moncler Groep te bezorgen;

- Te bevelen dat de beslissing van de rechtbank of een samenvatting die zij opstelt wordt gepubliceerd op de beginpagina (homepage) van de website van Mongrel Fashion (<https://www.hazefinn.com/>) en op haar Facebook- en Instagrampagina's (<https://www.facebook.com/HazeandFinn/> en [https://www.instagram.com/haze\\_and\\_finn/](https://www.instagram.com/haze_and_finn/));
- 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;

Mongrel Fashion te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan Moncler Groep, die zij voorlopig begroot op een forfaitair bedrag van EUR 50 per verkocht inbreukmakend product, definitief te begroten na ontvangst van de volledige informatie in verband met de verkoop van de inbreukmakende producten door Mongrel Fashion;

De stukken IV.1, IV.3, IV.4, IV.5 en IV.6 van Moncler Groep's stukkenbundel als vertrouwelijk aan te merken en de toegang tot deze documenten en tot de hoorzittingen en verslagen volledig te beperken tot de zaakvoerder van Mongrel Fashion en haar raadslieden deze procedure;

Mongrel Fashion te veroordelen tot de kosten van het geding en de uitvoering, dagvaardingskosten (287,53) en rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, begroot op het geïndeexeerde maximumbedrag van 14.000 euro overeenkomstig artikel 3 van het KB van 26 oktober 2007.

### 3.2 Verwerende partij verzoekt de rechtbank:

Bij verdelingsincident, te zeggen voor recht dat partijen dienen opgeroepen te worden voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding met het oog op de verdere in staat stelling van de procedure.

De hervatting van geding en de eruit voortvloeiende vorderingen, minstens gedeeltelijk, niet ontvankelijk te verklaren, minstens enige maatregel lastens concludante pas te laten ingaan vanaf de collectie lente/zomer 2024, minstens de schadevergoeding en andere nevenmaatregelen pas op te leggen vanaf voormelde collectie, minstens pas vanaf de dagvaarding.

## *OP HOOFDEIS*

*In hoofdorde,*

*De vorderingen van eiseres ongegrond te verklaren en eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 14.000 Euro.*

*Ondergeschikt*

*Indien de vordering van eiseres ontvankelijk en gegrond zou zijn, quod non,*  
*- het verbod voor concluante te beperken tot het alleenstaand teken (poolster),*  
*- in elk geval de vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking en terugroeping cq vernietiging te beperken tot de periode na dagvaarding.*

## *OP TEGENEIS*

*Merk 1 van eiseres (WIPO 1162207 met aanduiding EU), Merk 2 (EU 3785987) en Merk 5 (EU 3786035) nietig en vervallen te verklaren;*

*Merk 4 van eiseres (EU 3213147) nietig te verklaren, minstens vervallen te verklaren;*

*Vast te stellen en te zeggen voor recht dat het gebruik van het alleenstaande stervormige teken door eiseres een met de eerlijke (handels- en markt)praktijken strijdige daad uitmaakt in de zin van Boek VI, Titel 4 van het WER;*

*Dienvolgens eiseres te bevelen om, persoonlijk of via tussenpersonen*

- de hiervoor beschreven oneerlijke praktijken te staken en gestaakt te houden, met inbegrip van elk verder gebruik van het hierboven weergegeven alleenstaande stervormige teken of van enige variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt, op om het even welke wijze en in om het even welke vorm, zowel online als offline (op kleding, verpakkingen, labels, etiketten, in stukken voor zakelijk gebruik, advertenties, catalogi, als uithangbord, etc.);*
- iedere productie, stockage, distributie, promotie, aanbieding, invoer, uitvoer, bevoorrading, verkoop of enige andere commercialisatie van goederen of het verrichten van diensten onder het hierboven weergegeven alleenstaande stervormige teken of van enige variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt, te staken en gestaakt te houden;*
- te bevelen dat de beslissing van de Voorzitter of een samenvatting die hij opstelt wordt gepubliceerd op de beginpagina (homepage) van de*

*website van eiseres (<https://www.stoneisland.com/>) en op haar Facebook- en Instagrampagina's;*

- 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;*

*Eiseres te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan conluante, die zij voorlopig begroot op een forfaitair bedrag van EUR 50 per verkocht inbreukmakend product, definitief te begroten na ontvangst van de volledige informatie in verband met de verkoop van de inbreukmakende producten door eiseres;*

*Eiseres tevens te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 14.000 Euro,*

*De rolrechten conform art. 269 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten tevens ten laste te leggen van eiseres.*

#### **4 OVER DE BEVOEGDHEID**

18. Moncler Groep vordert zowel stakings-, terugroepings- en vernietigingsmaatregelen als schadevergoeding met gevolgen in alle lidstaten van de EU, minstens de Benelux. De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel is materieel en territoriaal bevoegd om over al deze vorderingen te oordelen.

19. Er is geen verdelingsincident in de zin van artikel 88 § 2 Ger. W. Een verdelingsincident heeft betrekking op de *interne* taakverdeling binnen dezelfde rechterlijke instantie, die een aspect uitmaakt van de organisatie van elke instantie afzonderlijk en die door het gerechtelijk wetboek "(verdeling van de) dienst" wordt genoemd, terwijl de stakingsrechter en de bodemrechter geen verschillende taken hebben maar wel verschillende *bevoegdheden*.

20. De bodemrechter heeft de ruimste bevoegdheden en kan zowel stakings- en terugroepingsmaatregelen als herstelmaatregelen zoals schadevergoeding toekennen. De stakingsrechter heeft beperktere bevoegdheden en kan enkel stakings- en terugroepingsmaatregelen toekennen maar geen schadeherstel. Bevoegdheidsproblemen worden opgelost aan de hand van de artikelen 639 e.v. Ger. W., verdelingsincidenten aan de hand van artikel 88 § 2 Ger. W.

21. Moncler Groep vordert zowel stakings- en terugroepingsmaatregelen als herstelmaatregelen. De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel is

hiervoor materieel bevoegd op grond van artikel 574, 11° Ger.W en artikel 2.21 BVIE (*juncto* de artikelen 129, lid 2 en 130, lid 1 Uniemerkenverordening - hierna: "UMVo") en is territoriaal bevoegd op grond van artikel 125, lid 1 UMVo en artikel 633 *quinquies*, §1, lid 1 Ger.W. De stakingsrechter is hiervoor niet bevoegd.

22. Er is dan ook geen reden om de zaak te verwijzen naar, noch partijen op te roepen voor de Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, zitting houdend zoals in kort geding. De vermelding van artikel XVII.14 WER in het dagvaardingsexploot doet hier geen afbreuk aan.

## **5 DE ONTVANKELIJKHEID**

23. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet ontvankelijkheid van de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

## **6 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING**

### **6.1 Over de bekendheid van De Merken**

24. Een beroep op artikel 9.2.c UMVo veronderstelt "*een zekere mate van bekendheid van het oudere merk bij het publiek*" waarbij het HvJEU stelt dat "*enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van dat merk, [...] door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband [kan] worden gelegd tussen de twee merken [...] en [...] daardoor afbreuk [kan] worden gedaan aan het oudere merk*".<sup>2</sup> Het oudere merk voldoet aan het bekendheids criterium indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.<sup>3</sup>

25. Het relevante grondgebied voor nationale merken is de betreffende lidstaat; voor Uniemerken is het relevante grondgebied de Europese Unie. Het is voldoende dat die bekendheid bestaat in een aanmerkelijk gedeelte ervan. Het HvJEU heeft verduidelijkt dat voor een ouder Uniemerk bekendheid op het gehele grondgebied van één enkele lidstaat kan volstaan.<sup>4</sup> Voor het

---

<sup>2</sup> HvJEU 14 september 1999, C-375/97, Chevy, §23.

<sup>3</sup> HvJEU 14 september 1999, C-375/97, Chevy, §22-23; HvJEU 25 mei 2005, T-67/04, Spa-Finders, §34

<sup>4</sup> HvJEU 6 oktober 2009, C-301/07, Pago, §29-30.

grondgebied van de Benelux was het HvJEU van oordeel dat een aanmerkelijk gedeelte ervan kan bestaan uit een deel van een van de Beneluxlanden.<sup>5</sup>

26. Bij de beoordeling van de bekendheid van het oudere merk moeten alle relevante feiten in aanmerking worden genomen, "met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven".<sup>6</sup>

#### *6.1.1 Marktonderzoek*

27. Volgens de Richtsnoeren van het EUIPO zijn opiniepeilingen en marktonderzoek de meest geschikte bewijsmiddelen voor het verstrekken van informatie over de mate van bekendheid van het merk, het marktaandeel dat het merk heeft of de positie die het inneemt op de markt in vergelijking tot de waren van concurrenten.

28. Bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van een opiniepeiling of marktonderzoek gelden de volgende criteria:

- (i) Of het onderzoek wel of niet is uitgevoerd door een onafhankelijk en erkend onderzoeksinstituut of -bedrijf, om de betrouwbaarheid van de bron van het bewijs te bepalen.<sup>7</sup>
- (ii) Hoeveel personen zijn ondervraagd en wat hun profiel (geslacht, leeftijd, achtergrond) is, om te beoordelen of de resultaten van het onderzoek representatief zijn voor de verschillende typen potentiële consumenten van de betreffende waren.
- (iii) Met welke methode en onder welke omstandigheden het onderzoek is uitgevoerd. Ook de volledige lijst met vragen die in de enquête zijn opgenomen, moet worden overgelegd, alsook in welke volgorde de vragen waren geformuleerd.
- (iv) Of het percentage dat in het onderzoek wordt weergegeven, overeenkomt met het totale aantal ondervraagde personen of alleen met de personen die antwoorden hebben gegeven.

29. Opiniepeilingen en marktonderzoek die aan bovenstaande vereisten voldoen (onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de bron, redelijk omvangrijke en breed opgezette steekproef en betrouwbare methode) zijn een

---

<sup>5</sup> HvJEU 14 september 1999, C-375/97, Chevy, §28-29.

<sup>6</sup> HvJEU 14 september 1999, C-375/97, Chevy, §25, 27.

<sup>7</sup> Beroepskamer EUIPO 27 maart 2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D), § 49

sterke indicatie van bekendheid, vooral wanneer er een hoge mate van merkbekendheid uit naar voren komt.

30. Moncler Groep (voorheen Sportswear Company) heeft in juli 2021 een marktonderzoek laten uitvoeren in de Benelux met de bedoeling om informatie te vergaren over enerzijds de bekendheid van de Merken van Moncler Groep, en anderzijds de associaties die de Inbreukmakende Tekens oproepen bij het relevante publiek en het daaruit voortvloeiende verwarringsgevaar (stuk IV.1 dossier Moncler Groep).

- (i) Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijk en erkend onderzoeksinstituut BVA DOXA.<sup>8</sup> Dit voldoet aan criterium sub 1.
- (ii) Er waren 1.000 online respondenten (600 in Nederland, 400 in België) uit een representatieve volwassen populatie tussen 18 en 64 jaar bestaande uit regelmatige kopers van sportieve (luxueuze en vrijetijds) kleding. Dit voldoet aan criterium sub 2.
- (iii) Het marktonderzoek heeft online plaatsgevonden, de toegepaste methode staat in detail beschreven op p. 4; de volledige lijst met vragen staat op p. 5 - 10 van het verslag. Dit voldoet aan criterium sub 3.
- (iv) In het verslag wordt bij elk resultaat onderaan de pagina ook steeds weergegeven of het percentage overeenkomt met het totale aantal ondervraagde personen of alleen met de personen die antwoorden hebben gegeven. Dit voldoet aan criterium sub 4.

31. Gelet op het feit dat het uitgevoerde marktonderzoek aan alle bovenstaande criteria voldoet, is het een zeer geloofwaardige bron en sterk bewijs van (een *in casu* hoge mate van) merkbekendheid. Immers, wat betreft de bekendheid van de Merken van Moncler Groep blijkt uit het onderzoek dat 33% van het relevante doelpubliek het windroos-logo associeert met het kledingmerk 'Stone Island'. In combinatie met het cirkelvormig logo stijgt de bekendheid naar 48% (en 56% in Nederland).

32. Mongrel Fashion betwist de relevantie en bewijskracht van dit marktonderzoek omdat (i) het onderzoek enkel zou gevoerd zijn voor Merken 1 en 2 alsook de 'Stone Island' patch, en (ii) tekens zouden zijn gebruikt waarop de naam 'Stone Island' leesbaar zou zijn alsook de 'Stone Island' patch "*dat precies de herkenbaarheid van Stone Island uitmaakt*" waardoor volgens

<sup>8</sup> <https://www.bva-doxa.com/en/were-bva-doxa/>: Doxa is onderdeel van BVA Group (bva-group.com). BVA Group is een onderzoeks- en adviesbureau, en behoort tot de top 20 wereldwijd. Doxa is gecertificeerd met ISO 9001:2008 en geaccrediteerd met de ASSIRM kwaliteitsnorm.

Mongrel Fashion "[d]e deelnemers aan het onderzoek [...] de link naar Stone Island dus gewoon gesuggereerd/voorgescheteld [krijgen]..." (aanvullende conclusies Mongrel Fashion, p. 31).

33. Moncler voert terecht aan dat een marktonderzoek een nuttig bewijsmiddel voor het aantonen van de bekendheid en/of het (verworven) onderscheidend vermogen van een specifiek merk.<sup>9</sup> Marktonderzoeken kunnen ook worden gebruikt in discussies over het gevaar voor verwarring tussen twee merken.<sup>10</sup> De beoordeling van het verwarringsgevaar hangt immers af "van vele factoren [...] en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten. Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval."

34. Wat het onderzoek zelf betreft, bepaalt Moncler uiteraard zelf welke merken zij wil laten onderzoeken. Evident omvat dit minstens de merken en tekens die in deze procedure worden ingeroepen respectievelijk aangevochten.

35. Moncler heeft gekozen voor de afbeelding van de vierpuntige ster, zonder woordelementen (Merk 1), en het cirkelvormige logo met de vierpuntige ster (Merk 2). Deze twee merken zijn, naar het oordeel van de ondernemingsrechtbank, voor deze procedure het meest relevant omdat Mongrel Fashion zowel de vierpuntige ster als het cirkelvormig logo overneemt. Bij Merk 2 werden de woordelementen gemaskeerd om de spontaneïteit van de antwoorden te verzekeren, ook al zal de gemiddelde consument in de praktijk de woordelementen wel gewoon kunnen lezen en waarnemen.

36. De 'Stone Island' patch omvat Merk 2 en werd toegevoegd omdat deze afbeelding een concreet gebruik vormt van Merk 2. Deze afbeelding wordt gedomineerd door het beeldelement, terwijl de woordelementen op deze afbeelding moeilijk (zelfs niet) leesbaar zijn.

37. Vervolgens wordt aan de deelnemers gevraagd welke sector zijn met deze tekens associëren, waarna zij het geassocieerde merk moeten selecteren uit een lijst. Deze werkwijze werd uitdrukkelijk goedgekeurd door het Gerecht van de EU in de zaak VITAKRAFT:

*"39 In casu wordt de bewijskracht van het onderzoek van 1997, zoals de kamer van beroep terecht opmerkt, verzwakt*

<sup>9</sup> Zie bijv. Kh Brussel 6 maart 1998, IRDI, 1998, p. 252; Brussel 18 februari 1999, IRDI, 1999, p. 113; Brussel 23 december 1999, IRDI, 2000, p. 48; Voorz. Kh. Luik, 28 februari 2013, DAOR, 2015/2, p. 97

<sup>10</sup> Zie bijv. Antwerpen 1 juni 1993, Bijbl.Ind.Eig. 1994, p. 356; Kh. Brussel, 28 mei 1999, IRDI, 2000, p. 95

*door het feit dat de bevroagde personen niet spontaan hebben geantwoord, omdat de vragenlijsten hun het betrokken teken en de waren aangaven. (...) Het zou namelijk mogelijk zijn geweest om tegenover de bevroagde personen melding te maken van de betrokken waren zonder de merken VITAKRAFT te noemen, of hun een lijst te tonen van verschillende merken waaronder, met name, het betrokken oudere teken. (GerEU, 12 juli 2006, T-277/04, Vitacoat, § 39)"*

38. De bewering dat de deelnemers de link met 'Stone Island' "gesuggereerd/voorgeschooteld" krijgen, klopt naar het oordeel van de ondernemingsrechtbank niet. De associatie die deze tekens oproepen met 'Stone Island' is spontaan.

39. Hetzelfde geldt bij het onderzoek naar het verwarringsgevaar, waar aan de deelnemers enkel wordt gevraagd of de getoonde vierpuntige sterren en cirkelvormige logo's van Moncler Groep respectievelijk Mongrel Fashion volgens hen een zelfde herkomst hebben (ondanks de leesbare naam 'Haze&Finn'), dan wel van verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Dat Merk 1 niet alleen wordt gebruikt maar enkel als onderdeel van o.a. Merk 2 doet hieraan geen afbreuk, net als het feit dat de 'Stone Island' patch zelf als merk is geregistreerd.

40. Hierbij werd het vierpuntige witte ster logo van Moncler Groep toevoegd (= Merk 4 zonder cirkel) dat op identieke wijze en op identieke dezelfde plaats (op de linkerborst) is overgenomen door Mongrel Fashion.

#### *6.1.2 Financiële cijfers waaronder omzet, intensiteit, geografische omvang en de duur*

41. Het merk 'Stone Island' bestaat al sinds 1982, en viert dit jaar (2022) haar 40-jarig bestaan.

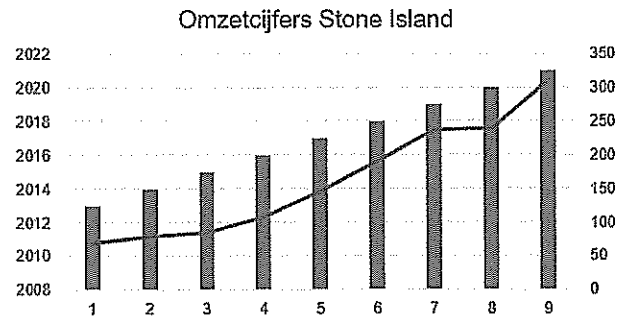
42. In december 2020 verwierf Moncler Groep een meerderheidsbelang in Stone Island van 70% voor 1,15 miljard euro, wat het volledige merk waardeert op 1,65 miljard euro. In maart 2021 verwierf Moncler Groep de overige 30%. Moncler Groep is genoteerd op de beurs in Italië. Binnen Moncler Groep werken er meer dan 400 werknemers uitsluitend voor het merk Stone Island.

43. Het merk 'Stone Island' leverde in 2020 een omzet op van 240 miljoen euro. Sinds 2015 stijgt de omzet (wholesale, retail, online) jaarlijks exponentieel (stuk IV.2a dossier Moncler Groep):

2013	68.750
2014	78.308
2015	85.393



2016	108.093
2017	146.109
2018	190.758
2019	236.922
2020	238.874
2021	310.024



44. In 2021 heeft Stone Island EUR 310,0 miljoen aan inkomsten gegenereerd, een stijging van 26% ten opzichte van dezelfde periode van 2019, waarvan EUR 221,9 miljoen gegenereerd sinds 1 april en geconsolideerd in de Moncler Groep Groep.

45. Het groothandelskanaal vertegenwoordigde 71% van de totale inkomsten in de geconsolideerde periode met zeer goede prestaties op alle markten. Significant ook de ontwikkeling van het DTC kanaal (*direct to consumer*), zowel fysiek als digitaal.

46. EMEA is de belangrijkste regio voor Stone Island, goed voor 77% van de inkomsten in de geconsolideerde periode. Italië is de belangrijkste markt in EMEA en is goed voor ongeveer een derde van de inkomsten van de regio, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. Azië droeg 13% bij aan de Stone Island-inkomsten voor de geconsolideerde periode en Noord- en Zuid-Amerika de resterende 10%.

47. Op 31 december 2021 bestond het netwerk van mono-brand Stone Island-winkels uit 30 retail-winkels (waaronder ook eigen winkels in Antwerpen en Amsterdam) en 58 mono-brand wholesale-winkels.

48. Op alle facturen staan de merken van Moncler Groep prominent weergegeven, in het bijzonder het volgende complexe logo in de linker bovenhoek (bestaande uit het windroos logo met het woordmerk STONE ISLAND) (stuk IV.3 dossier Moncler Groep):



49. Mongrel Fashion betwist voormelde gegevens niet, maar voert aan "*dat gekeken moet worden naar de cijfers in 2013/2014, de periode waarin Mongrel Fashion het betwiste teken (de poolster) voor het eerst gebruikte*" (*aanvullende conclusies Mongrel Fashion, p. 32*).

50. Dit laatste is niet bewezen. Maar de bewering faalt ook in rechte, want anders dan verwarringsgevaar wordt bekendheid beoordeeld op het moment van de uitspraak:

Rechtbank Den Haag, 23 maart 2022, C/09/591073 / HA ZA 20-361, punt 4.22

*"4.22. Niet in geschil is dat MEXX een internationaal bekend fashionmerk is geweest (zie ook 2.1), maar C&S Designs c.s. heeft erop gewezen dat bekendheid een dynamisch gegeven is. Omdat van het merk MEXX gedurende een langere periode geen of weinig gebruik is gemaakt, is de bekendheid onmiskenbaar afgenomen, aldus C&S Designs c.s. Bij de beoordeling daarvan is van belang dat voor de bekendheid van een merk een ander moment van beoordeling geldt dan voor het gevaar voor verwarring (zie hiervoor, de "sub b-inbreuk"). Het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld naar het moment dat het gebruik van het teken is begonnen. Zou het gevaar voor verwarring op een later tijdstip worden beoordeeld, dan zou de gebruiker van het teken immers ten onrechte profijt kunnen trekken uit zijn eigen onrechtmatig gedrag door zich te beroepen op een afnemings van de bekendheid van het merk die aan hemzelf zou zijn toe te rekenen of waaraan hij zelf zou hebben bijgedragen (Hof van Justitie EG 27 april 2006, Levi Strauss/Casucci). Maar een merkhouders kan zich niet (meer) beroepen op de bekendheid van een merk, als dat merk door toedoen of nalaten van de merkhouders zijn bekendheid heeft verloren. Voor de bekendheid van een merk is daarom (ook) het moment van de beoordeling van de gestelde inbreuk van belang."<sup>11</sup>*

### 6.1.3 Bezoekers website [www.stoneisland.com](http://www.stoneisland.com)

51. De website [www.stoneisland.com](http://www.stoneisland.com) had tussen 1 januari 2017 en 30 november 2021 meer dan 161 miljoen bezoekers (paginaweergaves) in Europa en 18.4 miljoen bezoekers in de Benelux, met een gemiddelde bezoekduur van 44 seconden (stuk IV.4 dossier Moncler Groep).

52. Op de website van Stone Island staan de Merken van Moncler Groep prominent en permanent weergegeven, waaronder in de linker bovenhoek het

---

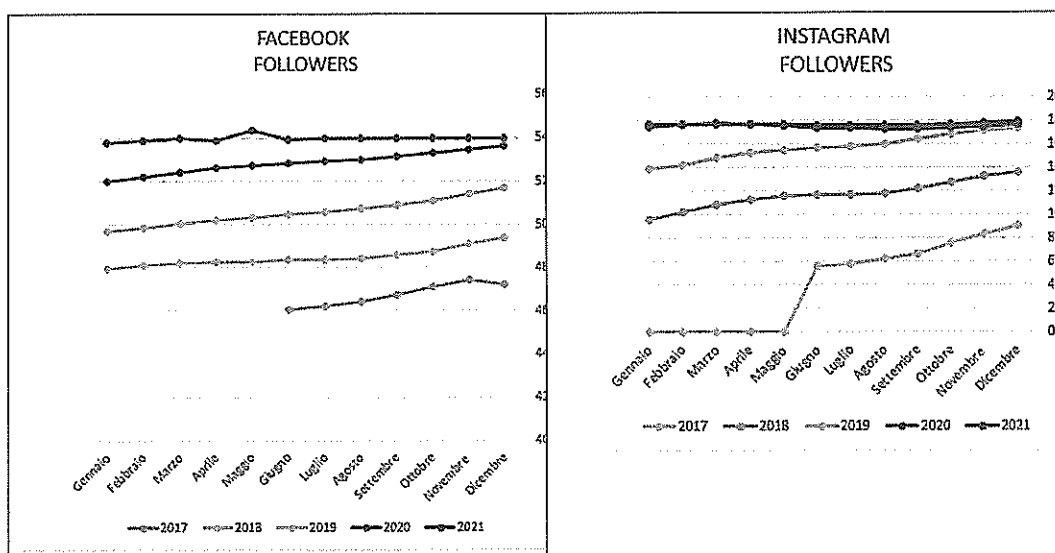
<sup>11</sup> <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:2925>

volgende complexe logo (= Merk 2), bestaande uit het windroos logo (= Merk 1) met het woordmerk STONE ISLAND:



#### 6.1.4 Activiteit op social media

53. Voor de social media kanalen van 'Stone Island' kan Moncler Groep de volgende (jaarlijks stijgende) cijfers voorleggen wat betreft het aantal individuele volgers (>540 duizend volgers op Facebook en >1.7 miljoen volgers op Instagram) (stuk IV.5 dossier Moncler Groep):



#### 6.1.5 Investerings in reclamecampagnes

54. Moncler Groep investeert ook zeer veel tijd, energie en geld in reclamecampagnes op social media om haar merk bekendheid te geven. Zij spendeert een budget van bijna 150.000 euro per jaar aan reclamecampagnes op o.a. Facebook en Instagram (stuk IV.6 dossier Moncler Groep).



55. Moncler Groep investeert ook in promotionele campagnes met levensgrote *billboards* in o.a. Italië, de UK en Nederland (stuk IV.7 dossier Moncler Groep).



56. Moncler Groep publiceert jaarlijkse lookbooks van haar collecties (stuk IV.8 dossier Moncler Groep) en adverteert geregeld in vooraanstaande modemagazines in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Nederland, etc. (stuk IV.9 dossier Moncler Groep)

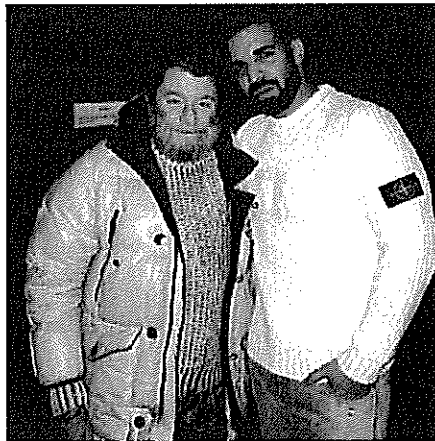
#### 6.1.6 Pers en media

57. Het verhaal van 'Stone Island' en haar creatief directeur Carlo Rivetti worden geregeld besproken in de internationale modepers (zoals het wereldvermaarde modemagazine HighSnobiety). (stuk I.6 dossier Moncler Groep)

58. Het 'Stone Island' wordt in de modepers een 'Iconisch merk' genoemd. (stuk I.5 dossier Moncler Groep)

### 6.1.7 Bekendheid bij en door wereldsterren

59. Stone Island is bekend bij en door wereldsterren. Een van de meest in het oog springende vertegenwoordigers van het merk is muzieksuperster Drake, die het merk tegenwoordig bijna uitsluitend lijkt te dragen. Hij liet op maat gemaakte stukken maken voor zijn Boy Meets World-tournee.



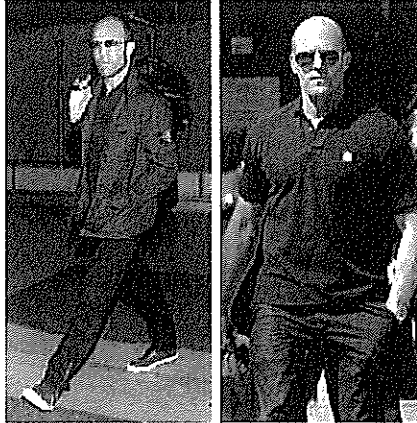
*Drake met Carlo Rivetti van Stone Island*

60. Daarnaast is er de Canadese muzieksuperster The Weeknd, die gespot werd met stukken uit de Supreme x Stone Island-samenwerking, evenals rappers Kanye West en Travis Scott.



*The Weeknd in Stone Island kledij*

61. Verder worden ook grime-artiesten vaak gespot met Stone Island, zoals Tinie Tempah en Skepta, terwijl Hollywood-ster Jason Statham een andere grote fan is van het merk.



*Jason Statham in Stone Island kledij*

62. Op de onderstaande foto van 22 mei 2022 draagt Jack Harlow - een Amerikaanse rapper en wereldster - een t-shirt met het vierpuntige ster logo van 'Stone Island'. Jack Harlow zal deze zomer in België optreden, onder andere op het Pukkelpop festival:



## 6.2 Over de overeenstemming tussen De Merken en de Inbreukmakende Tekens

63. Wat betreft de overeenstemming tussen de conflicterende tekens volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Er is dus

geen gevaar voor verwarring vereist, het gevaar van associatie volstaat.<sup>12</sup> De Merken en de Inbreukmakende Tekens stemmen zodanig met elkaar overeen dat het betrokken publiek bij het zien van de Inbreukmakende Tekens zal, minstens kan denken aan de Merken. Dit standpunt wordt onderschreven door de resultaten van het in de zomer van 2021 uitgevoerde marktonderzoek.

### 6.3 Over de aanhaking

64. Het begrip ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, ook aangeduid als "meeliften" en "aanhaken", verwijst naar het profijt dat wordt gehaald uit het gebruik van het gelijke of overeenstemmende teken. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het aangevraagde merk, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.<sup>13</sup> Het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.<sup>14</sup>

65. Om uit te maken of er sprake is van aanhaking moet een globale beoordeling worden gemaakt, vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument (van kleding in dit geval), met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten gerelateerd zijn. Hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het oudere merk, en hoe groter de soortgelijkheid tussen de waren, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld.<sup>15</sup>

66. Wanneer het oudere merk bekend is, de conflicterende merken overeenstemmen en de betrokken waren dezelfde zijn, is ook het relevante publiek hetzelfde. In die omstandigheden is het onvermijdelijk dat klanten van Mongrel Fashion het 'Stone Island' merk kennen en dit "associeren" met het betwiste teken.<sup>16</sup> Zelfs bij een "mindere" mate van overeenstemming kan het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn en de mate van bekendheid van het oudere merk tot de slotsom leiden dat het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> HvJEU 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas*, §31

<sup>13</sup> HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, *L'Oréal*, §41

<sup>14</sup> HvJEU 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas*, §44

<sup>15</sup> GerEU 1 maart 2018, T-629/16, *Adidas / Shoe Branding*, §43-51

<sup>16</sup> GerEU, 1 maart 2018, T-629/16, *Shoe Branding / EUIPO*, punt 144, naar analogie

<sup>17</sup> GerEU, 1 maart 2018, T-629/16, *Shoe Branding / EUIPO*, punt 165, naar analogie

67. Wanneer het oudere merk een grote, reeds lang bestaande en duurzame bekendheid geniet en de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, vergroot in sterke mate de kans dat sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel.<sup>18</sup> Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat door het gebruik van het betwiste teken al dan niet opzettelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, minstens dreigt te worden getrokken, uit de reputatie van het oudere merk en uit de aanzienlijke investeringen die Moncler Groep heeft gedaan opdat haar merk die reputatie verkrijgt.<sup>19</sup>

68. Het gebruik van de Inbreukmakende Tekens (in het bijzonder de vierpuntige ster, al dan niet omgeven door een cirkelvormig logo), zonder geldige reden, profiteert van de bekendheid van de Merken van Moncler Groep. Op basis van de volgende niet-exhaustieve elementen kan *prima facie* tot een ernstig gevaar op inbreuk worden geconcludeerd:

- (i) de Merken genieten een grote mate van bekendheid en hebben een groot onderscheidend vermogen;
- (ii) de Inbreukmakende Tekens stemmen visueel en conceptueel in hoge mate overeen met de Merken;
- (iii) de waren in kwestie zijn identiek en richten zich voornamelijk tot hetzelfde (mannelijke) cliënteel;
- (iv) de Inbreukmakende Tekens worden op dezelfde positie geplaatst als de bekende Merken (i.e., de linkerschouder en de linkerbovenkant van de borst), en ze worden ook vaak in een dubbel cirkelvormig logo ingebracht, zoals de bekende Merken;
- (v) in beide gevallen gaat het om sportieve kledingartikelen, die in het geval van Moncler Groep duur zijn en een prestigieus imago hebben van technische luxe/excellentie dat positief afstraalt op de kledingartikelen van Mongrel Fashion.

69. Mongrel Fashion probeert aldus in het kielzog van de Merken te varen om van hun aantrekkingskracht, reputatie en prestige te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en passende inspanningen, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die Moncler Groep heeft gedaan om het imago van de Merken te creëren en te onderhouden.<sup>20</sup>

70. Mongrel Fashion voert aan dat zij "*in 2013/2014 begon met het gebruik van het betwiste teken (poolster): op dat ogenblik gebruikte eiseres dit teken*

---

<sup>18</sup> GerEU, 1 maart 2018, T-629/16, Shoe Branding / EUIPO, punt 185

<sup>19</sup> GerEU, 1 maart 2018, T-629/16, Shoe Branding / EUIPO, punt 145, naar analogie

<sup>20</sup> HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal, §49



*zelf niet en waren de merken van eiseres (nog) niet bekend... Wanneer eiseres recent (dus na het gebruik door Mongrel Fashion na 2013/2014) zou beslist hebben toch gebruik te maken van de poolster, dan kan Mongrel Fashion vanzelfsprekend geen aanhaking verweten worden te worden" (aanvullende conclusies Mongrel Fashion, p. 33).*

71. De ondernemingsrechtbank stelt vooreerst vast dat er geen bewijs voorligt van het feit dat Mongrel Fashion in 2013/2014 begon met het gebruik van het betwiste teken.

72. Daarnaast gebruikt 'Stone Island' het merk met de vierpuntige ster al sinds 1989 (stuk IV.10a-b, dossier Moncler Groep). De bekendheid wordt bovendien beoordeeld op het moment van de uitspraak.

73. Tenslotte, zelfs als Mongrel Fashion de eerste was om het betwiste teken te gebruiken, sluit dit aanhaking niet uit. Dit zal enkel het geval kunnen zijn wanneer minstens aan de volgende vier cumulatieve voorwaarden is voldaan: (i) er moet sprake zijn van een reëel en daadwerkelijk gebruik van het betwiste teken; (ii) er moet een aanvang zijn gemaakt met het gebruik van het betwiste teken vóór het depot van het bekende merk, of minstens voordat dit merk zijn bekendheid heeft verworven; (iii) het betwiste teken moet zijn gebruikt op het gehele grondgebied waarvoor het bekende merk is ingeschreven (in casu het gehele grondgebied van de Unie); en (iv) tegen dit gebruik mag in beginsel niet zijn opgekomen door de houder van het bekende merk (m.a.w., het betwiste teken en het bekende merk moeten vreedzaam naast elkaar hebben bestaan op het betrokken grondgebied).<sup>21</sup> Aan geen van deze voorwaarden is *in casu* voldaan, laat staan cumulatief.

#### 6.4 Over de Verwatering

74. Het gebruik van de Inbreukmakende Tekens (in het bijzonder de vierpuntige ster, al dan niet omgeven door een cirkelvormig logo), zonder geldige reden, doet ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de Merken en maakt in het bijzonder het vierpuntige ster logo minder geschikt om de waren waarvoor het als merk is ingeschreven – en/of wordt gebruikt – te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk (Moncler Groep).

75. Het oudere merk moet niet noodzakelijk uniek zijn opdat het bestaan van een inbreuk wegens verwatering, of van een grote kans dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, kan worden aangetoond. Een bekend merk heeft immers noodzakelijkerwijs – op zijn minst door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen. Ook al is een bekend ouder merk niet uniek, door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk kan het

---

<sup>21</sup> GerEU, 1 maart 2018, T-629/16, Shoe Branding / EUIPO, punt 59-63

onderscheidend vermogen van het oudere merk bijgevolg afzwakken.<sup>22</sup> Het eventueel bestaan van andere stervormige merken in de kledingsector is dus geen relevant criterium, ofschoon hoe unieker het oudere merk is, des te gemakkelijker door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat oudere merk.<sup>23</sup>

76. Moncler Groep moet evenmin aantonen dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, aangezien het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk op basis van logische gevolgtrekkingen kan volstaan. Dergelijke gevolgtrekkingen moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.<sup>24</sup> Of de inbreukmaker werkelijk commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk is van geen belang.<sup>25</sup>

77. Bovendien, in het geval van een ouder merk dat een uitzonderlijk grote bekendheid heeft, is het mogelijk dat de niet-hypothetische kans dat in de toekomst afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het oudere merk zo voor de hand liggend is dat de merkhouder daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen.<sup>26</sup>

78. De bewering van Mongrel Fashion "dat er geen impact is" omdat "de omzetten van eiseres [...] de laatste jaren aanzienlijk [stegen]" (aanvullende conclusies Mongrel Fashion, randnr. 33) is niet terzake dienend. Zie Brussel 12 juni 2012 naar analogie:<sup>27</sup>

*"De schade die de gemeenschapsmerkhouder lijdt, bestaat in hoofdzaak uit de aantasting van haar imago en de aantrekkingskracht van haar merk. De commerciële waarde van een merk is functie van zijn aantrekkingskracht, op haar beurt afhankelijk van het behoud van het exclusieve karakter ervan. In casu is het, gelet op de grote omvang van de namaak en het feit dat deze lang in het straatbeeld aanwezig zal zijn aannemelijk dat het merk verwatert door de inbreuk. Dat de merkhouder in de periode na de inbreuk een groei heeft gekend, eerder dan een terugval in haar zakencijfer, doet geen afbreuk aan het gegeven dat zij schade heeft geleden. Die groei zou immers mogelijk nog*

---

<sup>22</sup> HVJEU 27 november 2008, C-252/07 Intel, §72-73.

<sup>23</sup> HVJEU 27 november 2008, C-252/07 Intel, §74

<sup>24</sup> HVJEU 14 november 2013, C-383/12, Wolf, §42-43

<sup>25</sup> HVJEU 27 november 2008, C-252/07 Intel, §78

<sup>26</sup> GerEU 22 maart 2007, VIPS, T 215/03, punt 48

<sup>27</sup> Brussel nr. 2009/AR/71, 12 juni 2012, 2009/AR/71 (Wibra tegen VF International), Bull.BMM 2012 (samenvatting), afl. 4, 174 en [www.ie-forum.be](http://www.ie-forum.be), IEFbe 608

groter zijn geweest indien de inbreuken niet hadden plaatsgevonden." (samenvatting Jura)

79. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het Mongrel Fashion door het gebruik van de Inbreukmakende Tekens inbreuk pleegt op de merkrechten van Moncler Groep overeenkomstig artikel 9.2.c UMVo en artikel 2.20.2.c BVIE.

#### 6.5 Over de aangevoerde rechtsverwerking of -misbruik

80. Mongrel Fashion voert aan dat de vordering laattijdig zou zijn wegens rechtsverwerking en zou getuigen van rechtsmisbruik.

81. Mongrel Fashion werd opgericht in 2013 en heeft in 2013 het woordmerk 'Haze & Finn' geregistreerd voor goederen in de klassen 3, 18, 25, 28, 35 (BX 953787). Ze heeft echter nooit de Inbreukmakende Tekens geregistreerd (d.i. de vierpuntige ster, al dan niet omgeven door een cirkelvormig logo).

82. Voor zover Mongrel Fashion zou steunen op artikel 61 UMVo of artikel 2.30septies BVIE, verhindert een berusting op grond van deze bepalingen enkel dat de houder van een merk, die het gebruik van een jonger merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, de nietigverklaring zou vorderen van het jongere merk. Deze bepaling is hier niet van toepassing nu Mongrel Fashion geen jonger merk heeft waarvan Moncler Groep de nietigverklaring vordert. Er is verder geen enkele bepaling die Moncler Groep verhindert om zich te verzetten tegen het gebruik van een later conflicterend teken dat niet als merk is geregistreerd.

83. Bovendien is de aanvangsdatum voor de berekening van de rechtsverwerkingstermijn van vijf jaar in artikel 61 UMVo of artikel 2.30septies BVIE de dag waarop de houder van het oudere merk bewust en daadwerkelijk kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk, en dit is *in casu* 2020.<sup>28</sup> Er moet, noch mag worden uitgegaan van de bewering dat Moncler Groep "*sedert 2013 op de hoogte is van de activiteiten van een mogelijke concurrent*". Mongrel Fashion bewijst dit niet.

84. Moncler Groep heeft deze procedure ingesteld een jaar na de betwiste ingebrekestelling, en zij heeft dat jaar gebruikt om bijkomend bewijsmateriaal te vergaren, waaronder het marktonderzoek. Zij heeft nooit afstand gedaan van haar rechten, of zelfs die indruk gegeven. In een arrest van 7 februari 2017 in de *Mitsubishi* zaak oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat het niet-optreden gedurende zelfs tien jaren geen toestemming of verwerking van recht uitmaakt:

---

<sup>28</sup> HvJEU 22 september 2011, C-482/09, AB Inbev, §58; GerEU 28 juni 2012, T -133/09, §33

*"Uit de elementen van het dossier blijkt dat er van een stilzwijgende toestemming van de merkhouder in casu geen sprake is, zelfs indien er tien jaar verlopen is tussen de ingebrekestellingen van 20 juli 1998 en deze van 2 januari 2008 die aan Duma werden gericht. Het is voldoende aannemelijk dat eerste appellante niet in rechte is opgetreden omdat zij destijds onvoldoende bewijzen had van onrechtmatige parallelimport, hoewel zij dienaangaande vermoedens koesterde. Hoe dan ook, kan krachtens de rechtspraak van het Hof van Justitie (EU) die hiervoor werd geciteerd, een impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen (waaronder invoeren) van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder."*<sup>29</sup>

85. Het is tevens niet bewezen dat Mongrel Fashion het vierpuntige ster logo al sinds 2013 zou gebruiken. Ook in haar aanvullende conclusies beweert Mongrel Fashion herhaaldelijk dat zij "de poolster reeds 8 jaar gebruikte als versiering", terwijl dit bewijs op geen enkele wijze wordt geleverd. Integendeel heeft Mongrel Fashion "de poolster" nooit als merk ingeschreven (maar enkel het woordmerk "Haze&Finn") en blijkt uit het overzicht op p. 6 van haar aanvullende conclusies dat zij haar eerste winkel in België pas heeft geopend in 2015 (d.i. vijf jaar voor de eerste ingebrekestelling van Moncler Groep, toen nog SPWC). Dat Mongrel Fashion toen al kleding verkocht met "de poolster" wordt in elk geval niet aangetoond. Hetzelfde geldt voor de website [www.hazefinn.com](http://www.hazefinn.com) waarvan Mongrel Fashion beweert dat "die reeds online is sedert 04.08.2013" zonder enig bewijs van de kleding of de tekens die zij sedert dan of de jaren daarna zou hebben aangeboden respectievelijk gebruikt.

86. Het is hoe dan ook irrelevant, want Moncler Groep (toen nog SPWC) was eerst om kleding te verkopen met een vierpuntige ster (stuk IV.10a-b dossier Moncler Groep) en Mongrel Fashion bewijst niet dat Moncler Groep in 2015 kennis had van de verkoop van kleding met de inbreukmakende vierpuntige ster, noch dat haar gebruik van de inbreukmakende vierpuntige ster inmiddels zo bekend zou zijn geworden in België of daarbuiten dat het niet anders kan dan dat Moncler Groep hiervan op de hoogte had moeten zijn. Zelfs dan, is er geen enkele regel die Moncler Groep belet om haar dagvaarding anno 2021 uit te brengen.

87. De aanwezigheid van Mongrel Fashion op niet nader genoemde beurzen, het voor iedereen toegankelijke wereldwijde internet en niet nader genoemde social media geldt voor elke (kleding)verkoper en kan geen bewijs vormen van

---

<sup>29</sup> Brussel 7 februari 2017, IEFbe 2093, Mitsubishi tegen Duma c.s., p. 69

een dergelijke (daadwerkelijke of redelijke) kennis. Daarnaast is er slechts één gemeenschappelijke stad waar beide partijen een eigen verkooppunt hebben, namelijk Antwerpen. Ook dat vormt geen bewijs van een dergelijke (daadwerkelijke of redelijke) kennis. Feit is wel dat de aanwezigheid van Mongrel Fashion en haar gebruik van de Inbreukmakende Tekens Moncler Groep anno 2020 is opgevallen, wat heeft geleid tot de ingebrekestelling.

88. Ook in het gemeen recht wordt rechtsverwerking niet erkend als autonoom rechtsbeginsel.<sup>30</sup> In het licht van de visie van het Hof van Cassatie is de loutere inactiviteit van de titularis van een subjectief recht onvoldoende om tot rechtsverwerking te besluiten.<sup>31</sup>

## 6.6 Over de tegenvorderingen

### 6.6.1 *Over het onderscheidend vermogen en de geldigheid van Merk 1*

89. Mongrel Fashion voert aan dat Merk 1 geen onderscheidend vermogen zou hebben en dus nietig is. Minstens zou Merk 1 een zwak onderscheidend vermogen hebben omdat dit merk niet op significante wijze zou afwijken van de norm in de sector.

90. Wat het eerste punt betreft, werd hierboven reeds aangetoond dat Merk 1 een intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, en zelfs een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het langdurige en intensieve gebruik dat er van is gemaakt.

91. Wat het tweede punt betreft, is het beoordelingscriterium inzake het bestaan van een significante afwijking van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is, alleen van toepassing op vormmerken (waar het teken bestaat in de verschijningsvorm van de waar), maar niet op beeldmerken.

*"40 Volgens vaste rechtspraak van het Hof is het beoordelingscriterium inzake het bestaan van een significante afwijking van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is, immers van toepassing op de gevallen waarin het teken bestaat in de verschijningsvorm van de waar waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd, aangezien de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking (zie in die zin arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en*

---

<sup>30</sup> Cass. AR 9050, 20 februari 1992 (Inter N.V. / Querci), JLMB 1992, 530

<sup>31</sup> Luik nr. 1997/RG/183, 3 mei 2000, TBBR 2003, afl. 8, 597, noot CORYN, F.

*C-457/01 P, EU:C:2004:258, punt 39; 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punten 27-29, en 7 mei 2015, Voss of Norway/BHIM, C-445/13 P, EU:C:2015:303, punten 90 en 91).*"<sup>32</sup>

92. Daarnaast zijn de voorbeelden die Mongrel Fashion aanhaalt voldoende verschillend en zeker niet de norm of gangbaar in de kledingsector.

93. Mongrel Fashion voert in haar aanvullende conclusies een bijkomend argument door te stellen dat Merk 1 *"een gewone klassieke weergave is van een windroos met de typische kenmerken"*. Volgens haar vallen *"[d]ergelijke tekens [...] onder de klassieke noemer van eenvoudige of banale figuratieve tekens waarin geen merkfunctie kan worden gezien"* (aanvullende conclusies Mongrel Fashion, p. 44).

94. Dit argument faalt. Waar Mongrel Fashion op doelt zijn elementaire meetkundige figuren of geometrische basisvormen zoals cirkels, lijnen, rechthoeken, octogonalen, een vijfhoek, een parallellogram of een halve lijn (deel van een smiley), eenvoudige typografische symbolen (bijv. een uitroepteken) of pictogrammen met een louter informatieve of instructieve betekenis met betrekking tot de desbetreffende waren of diensten (bijv. een mes en vork voor restauratie).

95. Een windroos valt hier niet onder, reden waarom de merkaanvraag door het EUIPO werd aanvaard. Merk 1 is inderdaad al vele jaren geldig ingeschreven en gebruikt. De geldigheid van dit merk is nog nooit aangevochten. Het EUIPO heeft Merk 1 op absolute gronden getoetst en heeft nooit enige voorlopige weigering uitgevaardigd.

96. Integendeel, EUIPO verricht een streng, volledig en inhoudelijk onderzoek. Zo preciseert het Hof dat: *"het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 21)"*.<sup>33</sup>

97. Dat een windroos een bestaand teken is, is evenmin een beletsel voor merkbescherming, net zoals alledaagse woorden een merk kunnen zijn (denk

---

<sup>32</sup> HvJEU 8 oktober 2020, C-456/19, Östgötatrafiken, §40

<sup>33</sup> HvJEU 6 mei 2003, C-104/01, Libertel/Benelux Merkenbureau, punt 59; HvJEU 10 maart 2011, C-51/10P, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000), punt 77

aan de merken 'Apple®' of 'Maandag®'). Originaliteit, nieuwheid of creativiteit zijn immers geen beschermingsvoorwaarden in het merkenrecht.

#### 6.6.2 Merk 1 en het embleem van de NAVO

98. Mongrel Fashion voert aan dat Merk 1 niet-toelaatbaar is omdat het embleem van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, NAVO, nabootst. Zij steunt hiervoor op de artikelen 7.1, sub h) en i) UMVO (juncto artikel 59, sub 1, a) UMVo) en artikel 6ter, 1), a) van het Unieverdrag van Parijs. Dit argument faalt.

99. Artikel 7.1, sub h) UMVo en artikel 6ter, 1), a) van het Unieverdrag van Parijs verbieden de inschrijving en het gebruik als (bestanddeel van een) merk, van wapens, vlaggen en andere staatselementen van de landen der Unie, van officiële door die landen aangenomen controle- en waarborgtekens en -stempels. De NAVO is geen land.

100. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op wapens, vlaggen en andere emblemen, initialen of benamingen van internationale intergouvernementele organisaties, waarvan een of meer landen der Unie lid zijn, maar enkel wanneer deze organisaties dit door bemiddeling van het Internationaal Bureau aan de landen der Unie hebben medegedeeld (artikel 6ter, lid 3, b) Unieverdrag van Parijs). Enkel staatsvlaggen zijn uitgezonderd van deze inschrijvingsplicht.

101. Relevante informatie over emblemen die worden beschermd uit hoofde van het Verdrag van Parijs is te vinden in de artikel 6 ter-databank van de WIPO ([http:// www.wipo.int/ipdl/en/6ter/](http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/)). In deze databank is enkel het volgende embleem van NATO geregistreerd:



102. Deze bepaling vereist een identieke reproductie of een 'heraldieke nabootsing', zonder toestemming van de bevoegde autoriteit.

103. Daarenboven genieten wapens, benamingen, initialen en andere emblemen van IGO's alleen bescherming voor in een aanvraag vermelde waren en diensten die bij het publiek de indruk wekken dat er een verband bestaat tussen de organisatie in kwestie en de wapens, vlaggen, emblemen, initialen of benamingen, of indien het merk het publiek misleidt omtrent het bestaan van een verband tussen de gebruiker en de organisatie (artikel 6ter, lid 1, c) Unieverdrag van Parijs).

104. Artikel 7, lid 1, onder i), UMVo is van toepassing op alle badges, emblemen en wapenschilden die niet zijn meegedeeld aan het WIPO en van bijzonder openbaar belang zijn.

105. Ook hier geldt de door artikel 7, lid 1, i) UMVo geboden bescherming alleen wanneer een merk bij het publiek de misleidende indruk kan wekken dat er een verband bestaat tussen de merkhouders en de instelling waarnaar bovengenoemde symbolen verwijzen (geen absolute bescherming).

*"77 De aan deze emblemen verleende bescherming geldt dus enkel ingeval het merk dat een dergelijk embleem bevat, in zijn geheel gezien, bij het publiek de misleidende indruk kan wekken dat er een verband bestaat tussen de houder of de gebruiker van dit merk en de autoriteit waarnaar dat embleem verwijst.*

*78 Deze bescherming geldt dus inzonderheid wanneer het betrokken merk de consument misleidt betreffende de oorsprong van de door dit merk aangeduide waren en diensten en bij hem de indruk wekt dat deze afkomstig zijn van de instantie waarnaar het in dit merk weergegeven of nagebootste embleem verwijst. Maar zij geldt ook wanneer het publiek, doordat dit merk een dergelijke weergave of nabootsing van een embleem bevat, er mogelijkwijs van uitgaat dat deze waren of diensten zijn goedgekeurd of worden gewaarborgd door de autoriteit waarnaar dit embleem verwijst en dat zij op de ene of de andere manier verband houden met die autoriteit (zie, naar analogie, arrest EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES, punt 29 supra, punt 61)." <sup>34</sup>*

106. De toepassing van artikel 7, lid 1, i) UMVo vereist dat het gevaar met betrekking tot het litigieuze merk concreet en globaal wordt onderzocht, aangezien de andere bestanddelen van dit merk ertoe kunnen leiden dat dit

---

<sup>34</sup> GerEU 10 juli 2013, T-3/12, 'Member of €e euro experts', §77-78; GerEU 1 december 2021, T-700/20, Gabriele Schmid, §23-26





merk in zijn geheel beschouwd bij het publiek niet de indruk wekt van een verband tussen de houder of de gebruiker van dit merk en de autoriteit die houder of gebruiker is van het embleem dat in dit merk is opgenomen, en dat dit merk het publiek dienaangaande evenmin kan misleiden.<sup>35</sup>

107. In dit verband moet de rechter niet alleen onderzoeken of het betrokken embleem geheel of gedeeltelijk is overgenomen in het betreffende merk, maar deze moet ook beoordelen of *"dit embleem, gelet op de afmetingen en de positie ervan binnen dit merk, als zodanig door het publiek waarneembaar is, of het een eenvoudige of complexe configuratie van kleuren of vormen bezit, of het wordt aangevuld met andere verbale of figuratieve bestanddelen die de waarneming van dit embleem door het publiek verminderen of wijzigen, dan wel of de andere bestanddelen van het betrokken merk de door dit merk opgeroepen totaalindruk domineren."*<sup>36</sup>

108. Merk 1 stelt niet het embleem van de NAVO voor maar wel een windroos, met name *"een afbeelding van een vierpuntige ster, waarbij elk punt is verdeeld in twee driehoekige sectoren die in de lengte zijn uitgestrekt en onderling zijn gespiegeld, waarbij deze afbeelding er uit ziet als een windroos"*. Mongrel Fashion bevestigt in haar conclusies dat Merk 1 *"een gewone klassieke weergave is van een windroos"* (aanvullende conclusies Mongrel Fashion, p. 44), en dus geen imitatie van het embleem van de NAVO. Artikel 6ter van het Unieverdrag van Parijs is dan ook niet van toepassing.

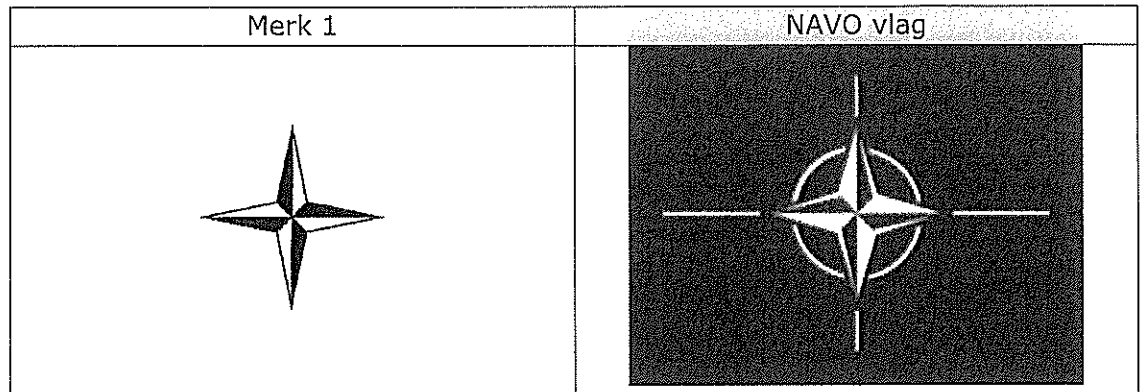
109. Bovendien zijn er duidelijke verschillen:

Merk 1	NAVO vlag
	

110. Ook tussen Merk 1 en de NAVO vlag zijn er duidelijke verschillen:

<sup>35</sup> GerEU 10 juli 2013, MEMBER OF €e euro experts, T-3/12, punt 107; GerEU 1 december 2021, T-700/20, Gabriele Schmid, punten 40

<sup>36</sup> GerEU 1 december 2021, T-700/20, Gabriele Schmid, punten 41



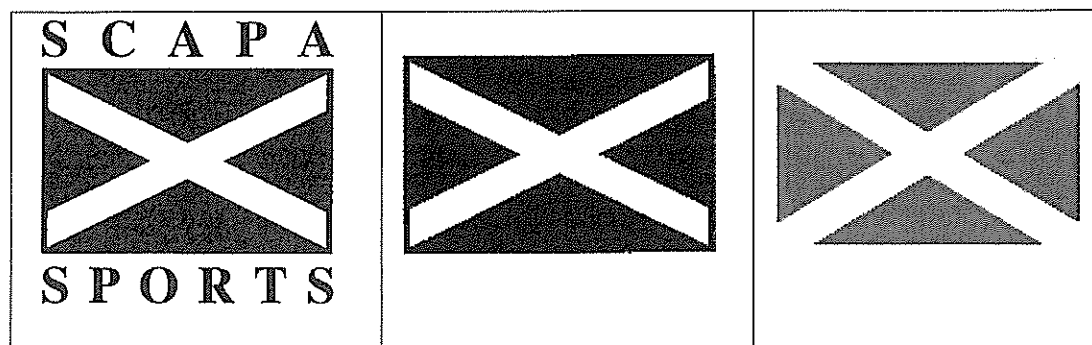
111. De vlag van de NAVO bestaat uit een donkerblauw veld met daarop een wit kompasroos embleem, met vier witte lijnen die uitstralen vanuit de vier kardinale windrichtingen. De blauwe kleur symboliseert de Atlantische Oceaan, terwijl de cirkel staat voor eenheid.

112. Merk 1 daarentegen bestaat uit een teken dat samengesteld is uit een afbeelding van een vierpuntige ster, waarbij elk punt is verdeeld in twee driehoekige sectoren die in de lengte zijn uitgestrekt en onderling zijn gespiegeld, waarbij deze afbeelding er uitziet als een windroos. Merk 1 heeft geen donkerblauw veld, de windroos is niet wit, er zijn geen vier witte lijnen die uitstralen vanuit de vier kardinale windrichtingen. Bovendien zijn de schaduwzijden precies omgekeerd gearceerd.

113. Door de bekendheid en faam van de Merken van Moncler Groep is een misleiding van het publiek, in de zin dat de gemerkte waren zouden gedekt worden door het gezag van de NAVO, niet aan de orde.



114. De ondernemingsrechtbank verwijst naar analogie:

- Antwerpen 19 juni 2006, 2005/AR/1292, SCAPA (dat volgens het Hof van Beroep geen voorstelling is van de Schotse vlag maar wel van een Sint-Andrieskruis).

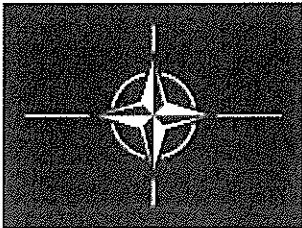



In deze zaak besloot het Hof van Beroep te Antwerpen overigens in het kader van de inbreukvraag - nadat ze eerst de geldigheid van het ingeroepen merk had bevestigd - tot "een manifeste visuele overeenstemming tussen het door de appellante gebruikte teken op haar bedlinnen en het merk van de eerste en de tweede geïntimeerde. Op quasi volledige en identieke wijze wordt het beeldelement dat in het merk van de eerste en de tweede geïntimeerde als blikvanger fungeert door de appellante gebruikt. Het gevaar van verwarring voor een doorsnee consument is manifest aanwezig. Mede gelet op de hiervoor reeds aangehaalde grote onderscheidende kracht van het merk van de eerste en de tweede geïntimeerde, zal de doorsnee consument zich vergissen over de herkomst van de betrokken waren, die door de appellante wordt aangeboden."

- EU 15951262 waarvan het depot werd toegelaten voor o.a. ahornsiroop en ahornsuiker:

	
Beschermd krachtens CA2	Uniemerkaanvraag 15 951 262
Het merk is geen heraldieke nabootsing van het Canadese staatselement.	

- Beroepskamer Merkenbureau Tjechië, 31 december 1999, O/116831/ADM1

	
---	---

Vrije machinevertaling: "Uit een vergelijking van het aangegeven merkteken en het leidende NAVO-logo kan gemakkelijk worden geconcludeerd dat het gemeenschappelijke element van deze twee

*merktekens de vierpuntige ster is, die omgekeerd gearceerd is. Dit beeldelement wordt evenwel aangevuld met andere grafische elementen die van elkaar verschillen, en de LI van het aangevraagde merk wordt verder aangevuld met verbale elementen die de nauwere verwantschap van de aanvrager tot uitdrukking brengen. Het aangevraagde merk verschilt dus zodanig van het aangevochten logo, dat het daarmee niet verwisselbaar kan worden geacht. Het is ook jammer dat het NAVO-logo niet kan verhinderen dat gebruik wordt gemaakt van de grafische voorstelling van het magnetische projectiel, dat algemeen wordt gebruikt in de cartografie, met name op kaarten, en blijkbaar ook de reden was voor de uitdrukking ervan in het aangevraagde merk, gelet op de inhoudelijke betekenis van de woordbestanddelen ervan voor verzoekster. De gevraagde markering kan niet worden beschouwd als strijdig met de openbare orde in de zin van artikel 2, lid 1, sub f, van wet nr. 137/1995 Coll. Om de uiteengezette redenen kan het evenmin worden beschouwd als een imitatie van het bestreden NAVO-embleem, ook al heeft het Bureau verzoekster niet meegedeeld of de ster in het bestreden logo voorkomt op de desbetreffende lijst van het Internationaal Bureau. Derhalve kunnen de bepalingen van artikel 6 en de Paris Line Art in dit geval niet worden toegepast. Het gebruik van de geregistreerde benaming is derhalve niet in strijd met de verplichtingen die voortvloeien uit de internationale overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, onder h), van de Listing Act."*

115. Deze laatste beslissing oordeelt dat *"het aangevraagde merk zodanig [verschilt] van het aangevochten logo, dat het daarmee niet verwisselbaar kan worden geacht"* en bevestigt *"dat het NAVO-logo niet kan verhinderen dat gebruik wordt gemaakt van de grafische voorstelling van het magnetische projectiel, dat algemeen wordt gebruikt in de cartografie, met name op kaarten"*. De combinatie van deze grafische voorstelling met woordbestanddelen met een inhoudelijke betekenis was *"blijkbaar ook de reden (...) voor de uitdrukking ervan in het aangevraagde merk"* en dus de reden waarom de aanvrager voor dit teken koos, maar speelde niet mee in de beoordeling van het merkenbureau.

116. De bewering van Mongrel Fashion dat de NAVO een militaire organisatie is en dat de idee van de 'Stone Island' patch gebaseerd is op militaire kledij, is onvoldoende om te concluderen tot *"een misleidend verband"*. Moncler Groep verkoopt geen militaire kledij, en voor zover de idee van de patch bij de lancering van het 'Stone Island' merk ettelijke jaren geleden zich zou *inspireren* op een soortgelijke patch die militairen op hun uniform dragen, dan geldt dit hoogstens voor de patch maar niet voor Merk 1.

117. De afbeelding van de militaire patch in de conclusie van Mongrel Fashion toont ook een windroos, zij het andere windroos, in een andere configuratie, met andere kleuren (groen/wit vs groen/geel), een andere patch vorm (rechthoek vs eivorm), andere woordtekens, etc. Bovendien is helemaal niet duidelijk waar die afbeelding vandaan komt. Er is geen enkele bronvermelding, noch enige informatie over het al dan niet daadwerkelijke gebruik, de periode van gebruik, de wijze waarop het werk gebruik, de verspreiding of omvang van het gebruik, de geografische plaats, etc. M.a.w. alle informatie (wat, waar, wanneer, hoe, hoeveel, etc.) ontbreekt.

#### 6.6.3 Over het normaal gebruik van Merken 1 en 4

118. Mongrel Fashion aanvaardt dat Merken 2 en 3 normaal worden gebruikt, maar stelt dat niet is bewezen dat Merk 1 en Merk 4 normaal worden gebruikt.

119. Artikel 18, lid 1 UMVo bepaalt het volgende:

*"Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het Uniemerk 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 ervan is ingeschreven."*

120. Deze bepaling, die geen strikte overeenstemming oplegt tussen de gebruikte vorm van het merk en de vorm waarin het merk is ingeschreven, strekt ertoe de merkhouder in staat te stellen bij de commerciële exploitatie van het merk variaties in het teken aan te brengen waardoor dit, zonder afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen ervan, beter kan worden aangepast aan de vereisten van de verhandeling en de verkoopbevordering van de betrokken waren of diensten. Overeenkomstig het doel ervan moet de materiële werkingssfeer van deze bepaling worden geacht beperkt te zijn tot situaties waarin het teken dat daadwerkelijk door de merkhouder wordt gebruikt ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, de vorm is waarin datzelfde merk in de handel wordt geëxploiteerd. In dergelijke situaties, waarin het in de handel gebruikte teken slechts op onbeduidende punten verschilt van de vorm waarin het is ingeschreven, en de twee tekens dus als grotendeels gelijkwaardig kunnen worden beschouwd, voorziet voornoemde bepaling erin dat aan de verplichting om het ingeschreven merk te gebruiken kan worden voldaan door het bewijs te leveren van het gebruik van het teken dat de vorm vormt waarin het in de handel wordt gebruikt.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> GerEU, 8 juli 2020, Mignot & De Block B.V. / Austria Tabak GmbH, T-800/19, §19

121. Binnen deze grenzen is een modernisering van een merk dus mogelijk zonder dat telkens een nieuwe merkaanvraag vereist is. C. GIELEN zegt hierover (vrij vertaald):

*"Het is een standaard handelspraktijk om merken van tijd tot tijd lichtjes te wijzigen. Het is ook gebruikelijk om merken, in het bijzonder beeldmerken en samengestelde merken, te gebruiken in een vorm die enigszins afwijkt van de vorm waarin zij zijn ingeschreven. Het zou hard zijn de betrokken onderneming te dwingen een nieuwe aanvraag te doen telkens een kleine wijziging wordt aangebracht om niet te riskeren haar bescherming te verliezen."*

122. Het HvJEU verwoordde het in *Rintish* als volgt:

*"Met betrekking tot het doel van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 dient erop te worden gewezen dat deze bepaling, door te vermijden dat een strikte overeenstemming van de in de handel gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, de houder van het ingeschreven merk toestaat tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd."<sup>38</sup>*

123. Uit de rechtspraak blijkt dat het feit dat het ingeschreven merk soms met en soms zonder aanvullende elementen wordt gebruikt, een van de criteria kan zijn waaruit kan worden afgeleid dat er geen sprake is van een wijziging van het onderscheidend vermogen.<sup>39</sup>

124. De rechtspraak ter zake is overwegend mild en besluit niet snel tot onbruik.<sup>40</sup>

125. Het begrip "gebruik" van een merk omvat in het algemeen zowel het zelfstandige gebruik van dit merk als het gebruik ervan als bestanddeel van een ander merk in zijn geheel of in combinatie daarmee.<sup>41</sup> Om gebruik van een merk aan te tonen, kan de merkhouder zich op het gebruik van het merk in een afwijkende vorm beroepen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm

---

<sup>38</sup> HvJEU 25 oktober 2012, C-553/11, *Rintisch*, §21.

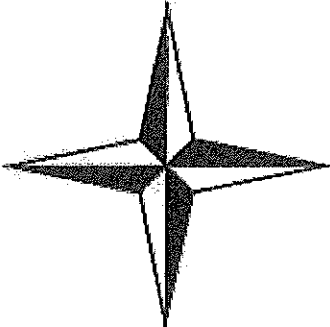

<sup>39</sup> GerEU, 8 juli 2020, Mignot & De Block B.V. / Austria Tabak GmbH, T-800/19, §23

<sup>40</sup> F., PETILLION, C., VANLEENHOVE, Een analyse van vloeiende merken: op zoek naar een houvast in een wereld van «panta rhei», IRDI 2009, afl. 3, 242-243 en de aldaar geciteerde rechtspraak.

<sup>41</sup> HvJEU 18 april 2013, C-12/12, *Colloseum Holding v Levi Strauss*, §32 en 35.

zelf als merk is ingeschreven.<sup>42</sup> Dit is ook het geval wanneer een beeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst woordmerk.<sup>43</sup>

126. Gelet op deze rechtspraak komt het gebruik van Merk 1 als deel van of

Merk 1	Merken 2 & 3
	

samen met Merk 2 en/of Merk 3 neer op normaal gebruik van Merk 1.


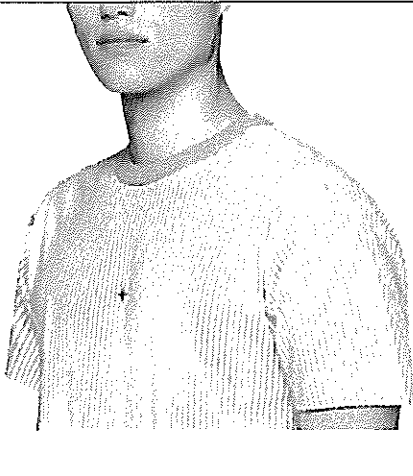
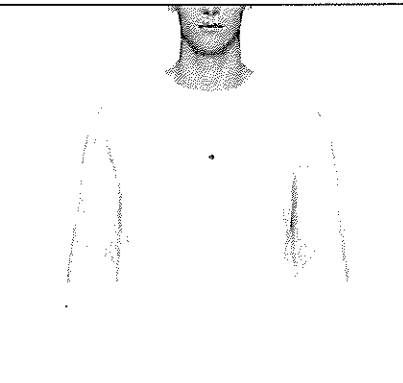
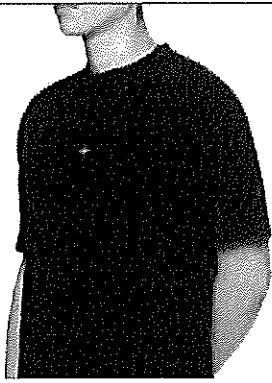
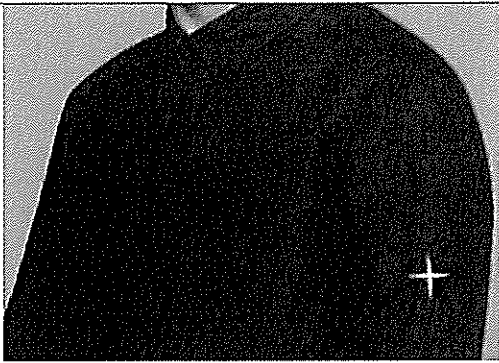
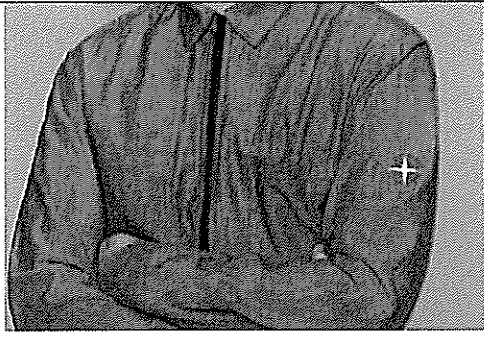
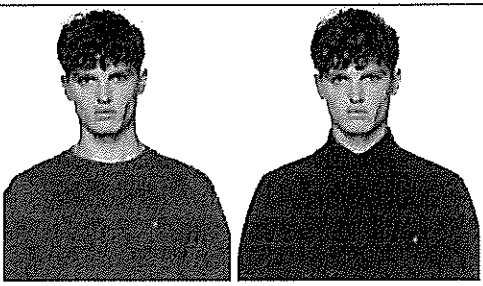

127. Geen enkele bepaling verplicht Moncler Groep ertoe het bewijs te leveren dat Merk 1 op zichzelf, los van enig ander merk wordt gebruikt. Het gaat hier immers niet om de situatie waarin het oudere merk wordt gebruikt in een vorm die afwijkt van de vorm waarin dit merk is ingeschreven, maar om de situatie waarin een aantal tekens tegelijkertijd worden gebruikt zonder dat het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken wordt gewijzigd.<sup>44</sup>

128. Het vierpuntige ster / windroos logo werd in de afgelopen vijf jaar ook afzonderlijk gebruikt, onder meer op kledingstukken (stuk IV.8 dossier Moncler Groep), in alle territoria waar 'Stone Island' kleding wordt verkocht, waaronder de Benelux en de EU.

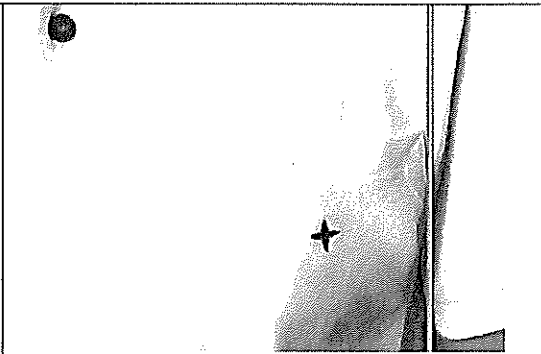
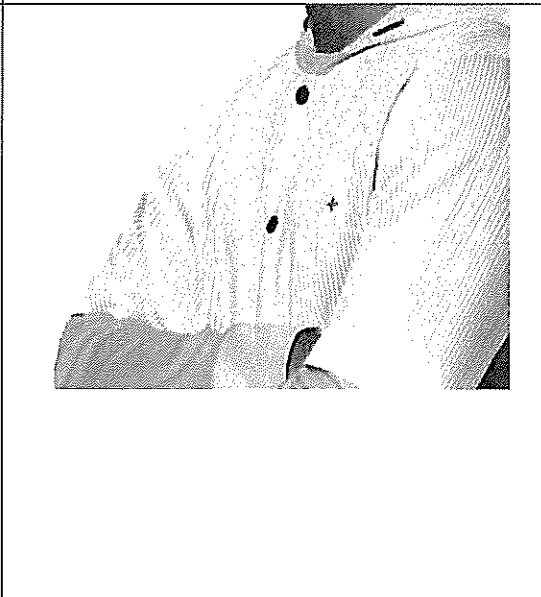
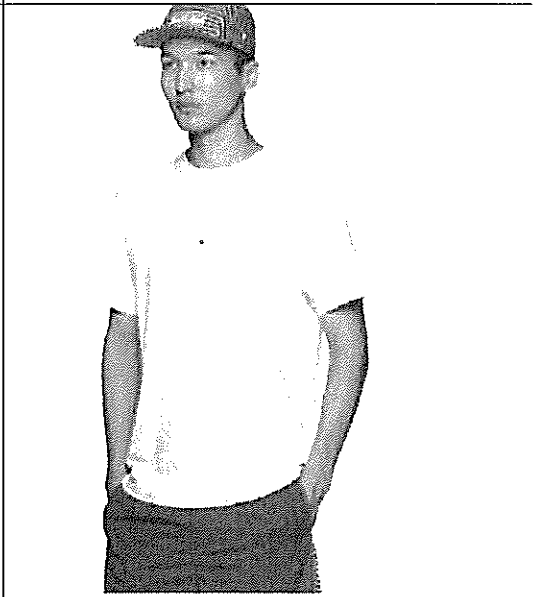
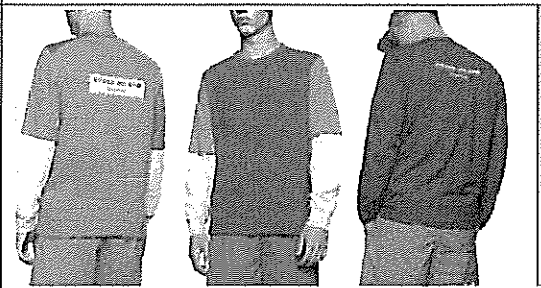
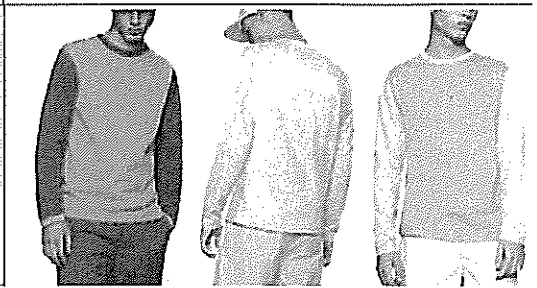

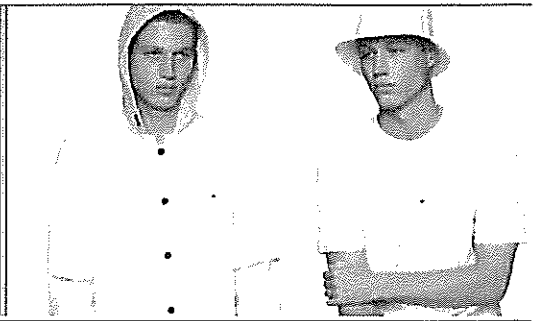
<sup>42</sup> HvJEU 18 april 2013, C-12/12, *Colloseum Holding v Levi Strauss*, §30.

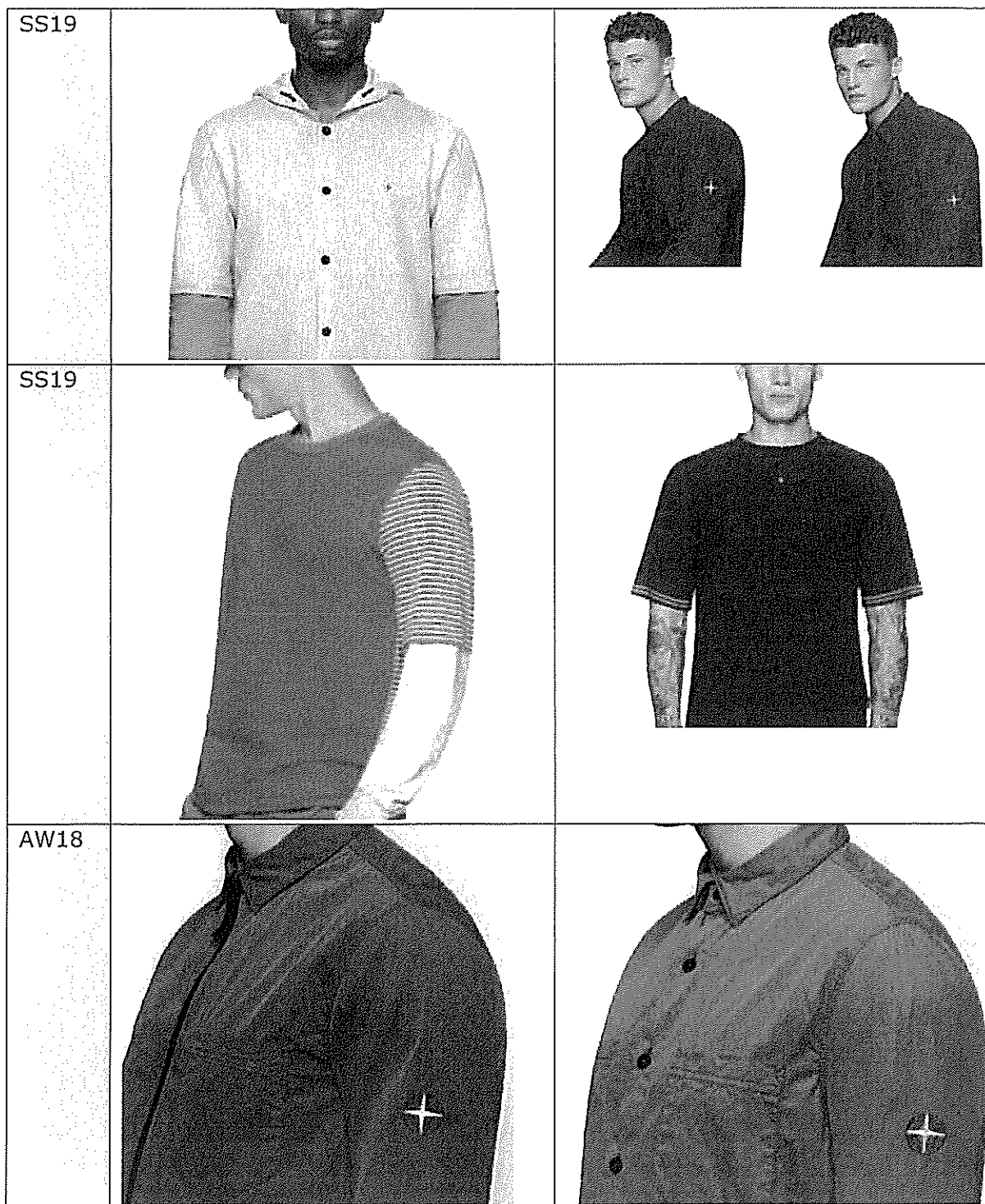
<sup>43</sup> HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, *Specsavers*, §31

<sup>44</sup> GerEU, 8 december 2005, *Castellblanch*, T-29/04, §33-34

SS18		
SS18		
SS18		
SS18		

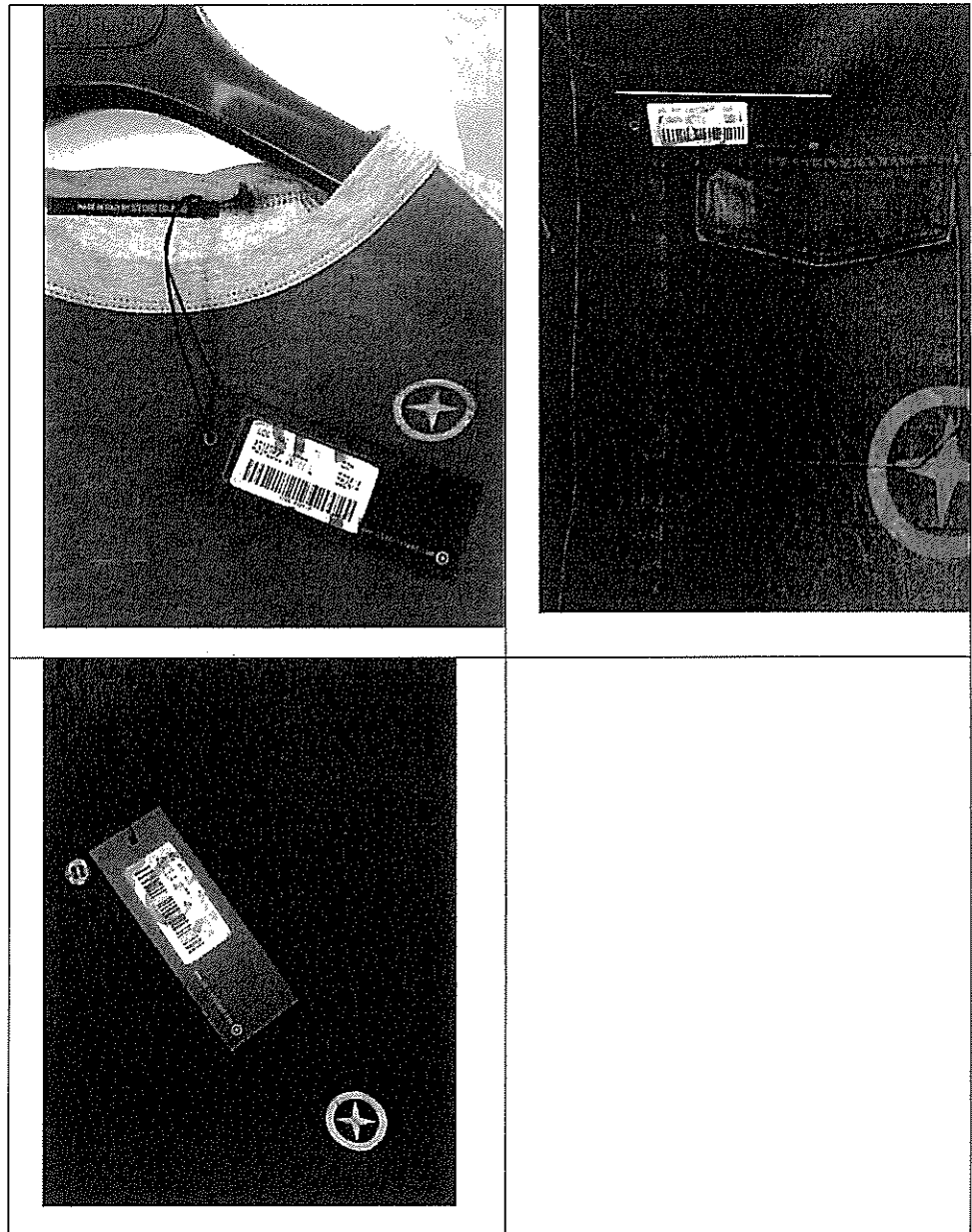


SS18		
SS19		
SS19		
SS19		



129. Het combinatiemerk met een omcirkelde vierpuntige ster (EU-merk nr. 003968864) waar Mongrel Fashion naar verwijst op p. 49 van haar aanvullende conclusies, houdt verband met een denimlijn die in 2004 werd gelanceerd maar

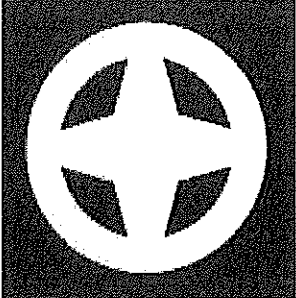
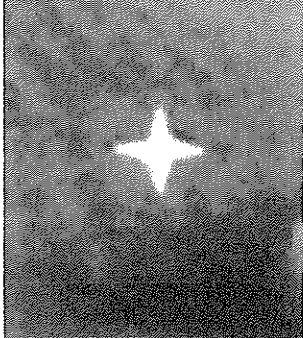
vervolgens werd stopgezet (stuk IV.10b Moncler groep). Vandaar werd EU-merk nr. 003968864 in 2014 niet verlengd. Dit was, volgens eiseres, een zuiver commerciële beslissing zonder merkenrechtelijke (of andere juridische) implicaties:



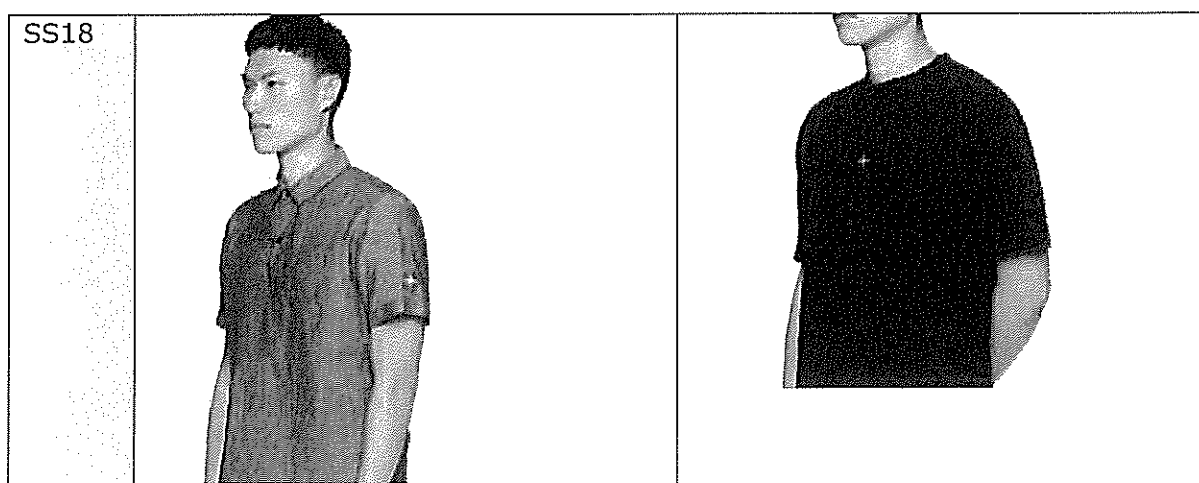
130. Tot slot is de bewering van Mongrel Fashion dat de windroos in Merk 3 smaller zou zijn dan in Merk 2 en er dus geen consistent gebruik is van eenzelfde windroos, onjuist en kan in ieder geval niet baten. Dit verschil is zo gering en nauwelijks merkbaar dat het niets wijzigt aan het onderscheidend

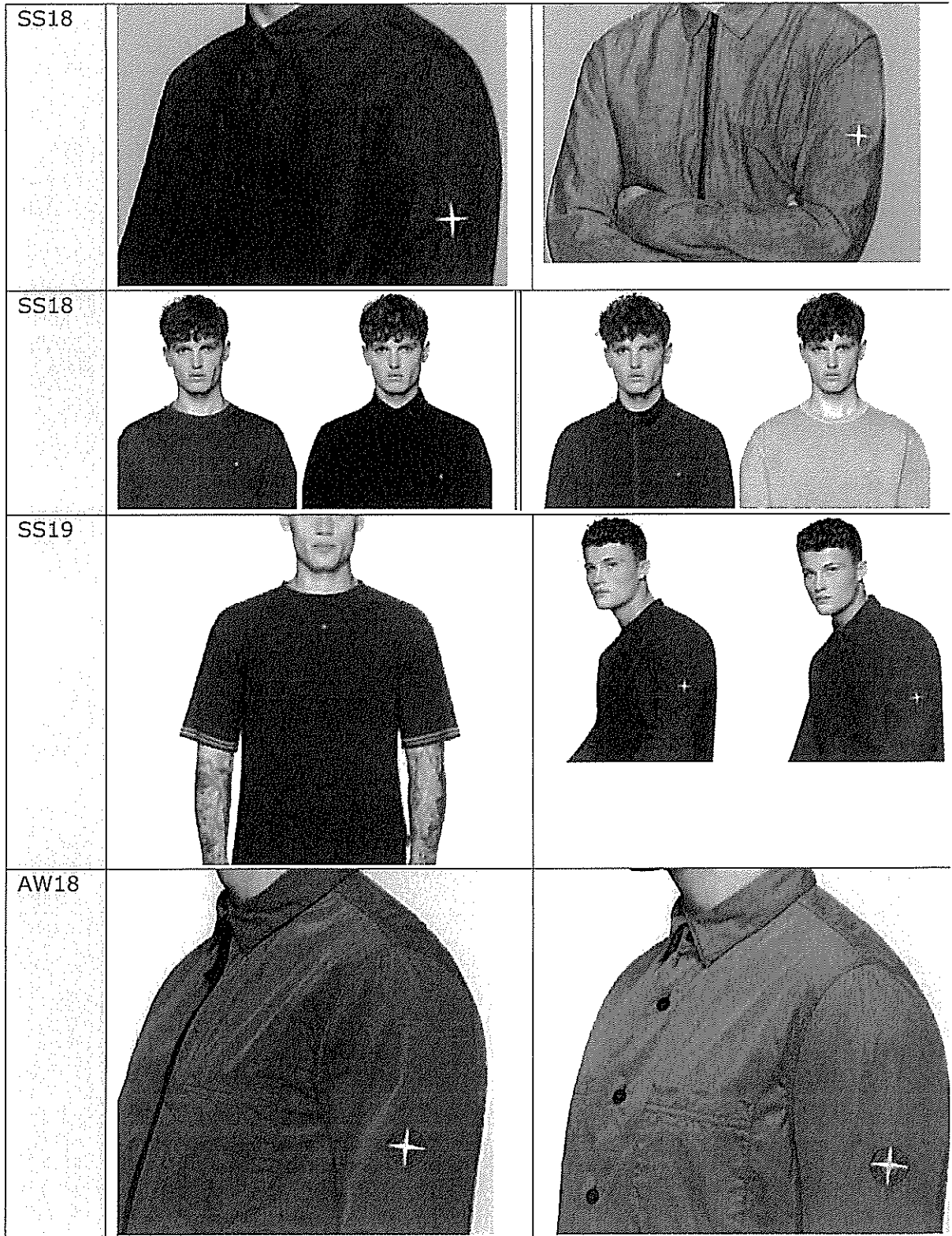
vermogen van beide Merken in de vorm waarin ze zijn ingeschreven (artikel 18.1.a UMVo).

131. Het witte logo met de vierpuntige ster (rechts) vormt een normaal gebruik van Merk 4: het onderscheidende element is de vierpuntige ster; de verwijdering van de witte cirkel wijzigt het onderscheidende vermogen van het merk in de vorm waarin het werd ingeschreven niet.

Merk 4 (Moncler Groep)	Vier-puntige witte ster logo (Moncler Groep)
	

132. De lookbooks en brochures tonen aan dat er sprake is van normaal gebruik van het witte vierpuntige ster logo in de EU en de Benelux gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van het instellen van de vordering (stuk IV.8).





133. Mongrel Fashion formuleert in haar aanvullende conclusies een nieuw middel waarin zij de nietigverklaring vordert van Merk 4 wegens beweerde "*inschrijving te kwader trouw*" op grond van artikel 59, lid 1, b) UMVo. Zij meent te kunnen vaststellen dat Moncler Groep "*met de inschrijving van merk 4 klaar en duidelijk enkel beoogde het beschermingsgebied van haar ander(e) merk(en) uit te breiden, zonder gebruiksintentie en dus op een ongeoorloofde wijze.*" (aanvullende conclusies Mongrel Fashion, p. 50).

134. Artikel 59, lid 1, b) UMVo vereist het bewijs dat "*de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was*". Er kan echter slechts van een dergelijke kwade trouw worden gesproken "*wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. De kwade trouw van de aanvrager kan dus niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten*".<sup>45</sup>

135. Elk bewijs of zelfs aanwijzing van een dergelijke intentie op het moment van indiening van de aanvraag ontbreekt.

#### 6.7 Over de stakingsvordering van Mongrel Fashion

136. Mongrel Fashion vordert op grond van het gemene recht de staking van het gebruik van het alleenstaande stervormige teken, op straffe van een dwangsom, alsook schadevergoeding.

137. Bij gebrek aan een merkinschrijving voor het stervormige teken van Mongrel Fashion is haar vordering onontvankelijk. Dit volgt uit artikel 2.19.1 BVIE: "*Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem aangevraagde merk*".

---

<sup>45</sup> HvJEU 29 januari 2020, Sky/Skykick, C-371/18, punten 77-78

138. Deze bepaling en de verhouding tot het gemene recht werd door het Benelux Gerechtshof als volgt ingevuld in het arrest *Engels / Daewoo*:<sup>46</sup>

*"7. Uit de samenhang van zowel de artikelen 12 en 1, lid 1, BMW als van de artikelen 2.19 en 2.1, lid 1, BVIE volgt dat slechts in rechte bescherming wordt verleend aan de houder van een teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming, indien dat teken als merk werd gedeponeerd en ingeschreven. (...)*

*Hieruit volgt dat, volgens de bepalingen van het BVIE, de houder van een vervallen merk in rechte geen enkele, zelfs gemeenrechtelijke, bescherming kan verkrijgen voor zijn teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming. De vervallenverklaring belet immers dat hij zich kan beroepen op de inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. (...)*

*Aldus heeft de Beneluxwetgever doelbewust een zware sanctie willen invoeren voor het niet deponeren van een als merk beschouwd teken om het deponeren van tekens beschouwd als merken te bevorderen en om de rechtszekerheid te dienen, door derden van het bestaan van een exclusief recht als het merkenrecht op de hoogte te brengen via het merkenregister. (...)*

*Op grond daarvan staat artikel 10bis Unieverdrag de toepassing van artikel 2.19, lid 1, BVIE, voorheen artikel 12.A, lid 1, BMW, niet in de weg. Degene die artikel 10bis Unieverdrag inroept ter bescherming van een teken dat als merk kan worden beschouwd, moet zich kunnen beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. (...)*

*De betrokken bepalingen van het BVIE staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een merk dat niet is ingeschreven of waarop het recht ingevolge het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10bis, lid 3, 1°, Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee*

---

<sup>46</sup> Beneluxhof nr. A 2009/3, 23 december 2010 (BVBA D. Engels / GMBH Daewoo Electronics Europe)

*overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen."*

139. Dit principe werd recent bevestigd in een vonnis van de Gentse ondernemingsrechtbank van 26 augustus 2020:

*"De regelgever heeft door het opleggen van een registratieplicht willen vermijden dat naast een volledig uitgewerkte merkenrechterlijke bescherming een parallel beschermingsregime in het leven zou geroepen worden dat via de omweg van oneerlijke marktpraktijken kan aangegrepen worden om een overeenkomstige bescherming te vragen voor een teken dat niet ingeschreven is als merk.*

*Ware dit wel mogelijk dan zou immers het opzet van de wetgever worden doorkruist, omdat dan voor merken rechten zouden kunnen worden ingeroepen waarvan het bestaan niet uit het register kan worden afgeleid.*

*De registratieplicht, die vooralsnog deel uitmaakt van positief recht, biedt de voordelen van publiciteit en rechtszekerheid.*

*Enkel voor tekens die niet als merk kunnen ingeschreven worden biedt het gemene recht een uitweg (art. 2.19. 3 BVIE): de wetgever heeft dit onderscheid willen benadrukken en verduidelijken."<sup>47</sup>*

140. M.a.w.: wie geen geldig merk heeft, kan geen andere rechtsbescherming inroepen om alsnog zijn rechten te beschermen. Dit vonnis werd nadien bevestigd in een arrest van het Gentse Hof van Beroep van 14 maart 2022.<sup>48</sup>

141. Mongrel Fashion bewijst ook niet dat zij het stervormige teken sinds 2013 zou gebruiken. In ieder geval was Moncler Groep de eerste om het witte vierpuntige ster logo te gebruiken sinds 1989 (stuk IV.10a-b stukken Moncler Groep).

142. Gelet op het onderstaand stakingsbevel gaat de ondernemingsrechtbank verder in op de overige stakingsgronden die worden aangehaald.

---

<sup>47</sup> Ondrb Gent 26 augustus 2020, IEF 19394, IEFbe 3115; A/20/00069 (Laboratoire de la Mer en Omega Pharma tegen Febelco en Axone Pharma), [www.ie-forum.be](http://www.ie-forum.be), p. 10

<sup>48</sup> Gent 14 maart 2022, IEFbe 3404; 2020/AR/1633 (Laboratoire de la Mer en Omega Pharma tegen Febelco, Axone Pharma en Ceres Pharma)



## 6.8 Over de gevorderde maatregelen

### 6.8.1 *Stakingsbevel*

143. Uit hetgeen voorafgaat volgt de gegrondheid van de vordering tot staking zoals in het beschikkend gedeelte bepaald.

144. Mongrel Fashion vraagt ondergeschikt om het stakingsbevel "*pas in te laten gaan nadat tot uitlevering is overgegaan van de collectie herfst/winter 2023*" (aanvullende conclusies Mongrel Fashion, p. 22). De ondernemingsrechtbank stelt vast dat Mongrel Fashion reeds in 2020 voor het eerst in gebreke werd gesteld en dus al minstens twee jaar de tijd heeft gehad om zich hierop voor te bereiden en zich te schikken naar de eisen van Moncler Groep.

145. Aangezien de Merken bescherming genieten in de hele EU, moet het stakingsbevel eveneens uitwerking krijgen in de hele EU (artikel 126.2 UMVo). Voor Merk 2 moet het stakingsbevel uitwerking krijgen in de hele Benelux.

### 6.8.2 *Het bevel tot terugroeping en vernietiging*

146. De inbreukmakende producten die Mongrel Fashion aan verdelers en verkopers in de EU heeft geleverd, moeten naar het oordeel van de ondernemingsrechtbank uit het handelsverkeer worden teruggeroepen.

147. De *terugroeping* veronderstelt dat de inbreukmakende goederen niet meer in het bezit van de inbreukmaker zijn. De inbreukmaker wordt door de rechtbank opgedragen om de goederen terug te vragen van zijn klanten, in het bijzonder verdelers en verkopers.<sup>49</sup>

148. Moncler Groep vordert ook de vernietiging. Volgens de werkdocumenten van de Europese Commissie bij de Handhavingsrichtlijn moet de *vernietiging* van de namaakgoederen de *normale uitkomst* te zijn van de juridische procedures waarbij een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht werd vastgesteld, tenzij de houder van het intellectueel eigendomsrecht dit niet vordert of de proportionaliteitstoets hieraan in de weg staat. De inbreukmaker mag immers in beginsel geen enkel voordeel behouden van zijn illegale activiteiten.<sup>50</sup>

149. De *terugroeping* is nodig ten aanzien van alle inbreukmakende stukken die nog aanwezig zouden zijn bij winkels in eigen beheer en bij professionele

---

<sup>49</sup> P., MAEYAERT, Terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen vanuit Belgisch perspectief, Bull.BMM 2018, afl. 1, 42, randnr. 14

<sup>50</sup> P., MAEYAERT, Terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen vanuit Belgisch perspectief, Bull.BMM 2018, afl. 1, 42, randnr. 14

derden. De terugroeping is nodig om de naleving van de stakingsmaatregel te kunnen garanderen.

150. Dat het terugroepen van alle goederen, ongeacht waar zij zich bevinden, voor Mongrel Fashion "een zeer grote kost zou veroorzaken" en de positie van haar verdelers en werknemers "buitenproportioneel" in het gedrang zou brengen is niet bewezen, en hoe dan ook geen valabel argument. Deze gevolgen zijn immers inherent aan elke terugroepactie en beogen net om de negatieve gevolgen die Moncler Groep door de inbreuken heeft geleden zo veel als mogelijk te herstellen.

151. De *vernietiging* is nodig om te vermijden dat de inbreukmakende stuks terug in omloop zouden worden gebracht. Moncler Groep verklaart zich akkoord met een recyclage, onder haar toezicht maar uiteraard op kosten van Mongrel Fashion, waarbij de inbreukmakende kleding van de Inbreukmakende Tekens wordt ontdaan. Aangezien deze maatregel een definitieve maatregel is, kan deze pas ingaan 30 dagen na het verstrijken van de beroepstermijn tegen deze beslissing.

152. De aldus uitgesproken terugroepings- en vernietigingsmaatregelen dragen bij tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuken en hun gevolgen, en zijn evenredig met de ernst van de inbreuken.

### 6.8.3 *Dwangsom*

153. Overeenkomstig artikel 1385*bis* Ger.W. kan de rechter op vordering van een partij de wederpartij veroordelen tot de betaling van een dwangsom, indien er een risico bestaat dat de hoofdveroordeling niet zou worden nageleefd. De finaliteit van een dwangsom is het voorzien van een bedreigende sanctie, met het doel de naleving van een beslissing te verzekeren. De dwangsom heeft voorts tot doel op de schuldenaar druk uit te oefenen opdat hij de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling zou nakomen, en moet hoog genoeg zijn om het voormelde doel te kunnen bereiken.

154. Een dwangsom van 1.000 euro is nodig om ervoor te zorgen dat Mongrel Fashion de opgelegde maatregelen naleeft en niet naast zich neerlegt. Een dwangsom per vastgestelde inbreuk en per begonnen dag dat de inbreuk voortduurt, is nodig om te verzekeren dat Mongrel Fashion ook na de eerste inbreuk de opgelegde maatregelen blijft naleven.

155. Mongrel Fashion vraagt een uitlooptermijn van zes maanden na de betekening van het tussen te komen vonnis om de opgelegde maatregelen te implementeren zonder zich bloot te stellen aan dwangsommen. Het kan, naar het oordeel van de ondernemingsrechtbank niet de bedoeling zijn dat Mongrel Fashion - eens de inbreuk is vastgesteld - de mogelijkheid krijgt om haar

huidige stock uit te verkopen en de inbreuken gedurende zes maanden voort te zetten.

156. De ondernemingsrechtbank kent Mongrel Fashion een uitvoeringstermijn van veertien dagen toe, gelet op het feit dat zij al minstens sinds november 2020 door Moncler Groep in gebreke is gesteld en dus al ruim voldoende tijd heeft gehad om zich te conformeren.

#### 6.8.4 Bevel tot informatieverstrekking

157. Moncler Groep heeft als merkhouders het recht op inzage in de volledige omvang van de inbreuken, met inbegrip van de herkomst, de distributiekanaalen en alle in de EU gerealiseerde verkopen zodat zij de schadevergoeding definitief kan begroten en de nodige stappen kan ondernemen ten aanzien van eventuele andere inbreukmakers in de productie- en distributieketen.

158. Dat Moncler Groep recht heeft op deze informatie volgt uit de wet zelf en wordt bevestigd in de rechtspraak en rechtsleer:

*"Houders van IE-rechten moeten de mogelijkheid hebben om hun exclusieve rechten op adequate wijze af te dwingen. Dit vereist dat de belanghebbenden informatie moeten kunnen verkrijgen over zowel de verantwoordelijke(n) voor de inbreuk als over de concrete omvang daarvan. Een voorname moeilijkheid bij handhaving ligt in de beslotenheid van de distributieketen en de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie. Veelal zal de rechthouder wel een begin van informatie hebben over de verantwoordelijke die de inbreukmakende waren (op commerciële schaal) in zijn bezit heeft, maar heeft men verder het gissen naar andere partijen die opwaarts of neerwaarts betrokken zijn bij de productie en verdeling alsook naar de concrete hoeveelheden en onrechtmatige winsten die de inbreukmakers in elke schakel hebben genoten."<sup>51</sup>*

159. Bovendien herinnert het HvJEU eraan dat "met het in artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 bedoelde recht op informatie invulling wordt gegeven aan het in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie neergelegde grondrecht op een doeltreffende voorziening in rechte en er aldus voor wordt gezorgd dat het grondrecht op eigendom, waartoe het in artikel 17, lid 2, van dat Handvest beschermde intellectuele-eigendomsrecht behoort, ten volle wordt uitgeoefend (zie in die zin arrest van 16 juli 2015, Coty Germany,

---

<sup>51</sup> J., MUYLDERMANS, Recht op informatie bij IE-inbreuken vanuit Belgisch perspectief, Bull.BMM 2018, afl. 1, 15

C-580/13, EU:C:2015:485, punt 29). Met dit recht op informatie kan de houder van een intellectuele-eigendomsrecht achterhalen wie inbreuk maakt op dit recht en de nodige maatregelen ter bescherming van dit recht nemen, zoals het indienen van een verzoek om voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/48 of een verzoek om schadevergoeding als bedoeld in artikel 13 van deze richtlijn. Zonder volledige kennis van de omvang van de inbreuk op zijn intellectuele-eigendomsrecht zou de houder van dat recht immers niet in staat zijn om nauwkeurig de omvang van de schadevergoeding waarop hij wegens die inbreuk recht heeft, vast te stellen of te berekenen".<sup>52</sup>

160. Aan Mongrel Fashion moet derhalve het bevel worden opgelegd om alle informatie in verband met de herkomst en de distributiekanaal van de inbreukmakende producten in de EU (facturen, aankooporders, bestelbonnen, correspondentie), alsook kopieën van alle verkoopdocumenten en een volledig overzicht van afgesloten verkopen, gehanteerde prijzen en klanten in de EU die de inbreukmakende producten bij Mongrel Fashion hebben aangekocht, aan Moncler Groep over te maken zodat deze partijen desgevallend kan aanspreken en haar schade begroten.

161. De rechter heeft ter zake weinig appreciatiebevoegdheid:

*Indien de rechter ten gronde de inbreuk vaststelt, dan rest hem ons inziens weinig appreciatiebevoegdheid: in principe moet hij dan (uiteraard binnen de perken van de wet) de nevenvorderingen toekennen. Hoewel de wetgevingsteksten dan ietwat nuanceren, door te eisen dat die maatregel "gerechtvaardigd en redelijk" moet voorkomen, lijkt er bij inbreuk weinig bezwaar te kunnen bestaan tegen het overmaken van informatie die andere schakels in de keten kan blootleggen, dan wel de precieze omvang ervan. De Handhavingsrichtlijn zelf spreekt in considerans 7 van een "recht" op informatie.<sup>53</sup>*

162. Het bevel moet betrekking hebben op de hele EU:

*Indien de bevoegde Belgische rechter daarentegen pan-Europees kan oordelen op grond van, bijvoorbeeld, een Uniemark of Gemeenschapsmodel, dan komt het niet meer dan logisch voor dat de (...) verwerende partij ook informatie*

<sup>52</sup> HvJEU 18 januari 2017, New Wave, C-427/15, § 275.

<sup>53</sup> J., MUYLDERMANS, Recht op informatie bij IE-inbreuken vanuit Belgisch perspectief, Bull.BMM 2018, afl. 1,

*meedeelt over het bestaan, de distributiekkanalen en de omvang van de inbreuk in de gehele EU.<sup>54</sup>*

163. Volgens Mongrel Fashion is deze maatregel "derwijze uitgebreid" omdat deze "de volledige informatie omtrent de werking van concludante op de markt" bevat, met "een fundamentele impact op de werking van concludante" tot gevolg (aanvullende conclusies Mongrel Fashion, p. 39). Deze maatregel is evenwel niet meer dan de toepassing van het wettelijke recht van Moncler Groep ex artikel 2.22.4 BVIE.

164. Deze maatregel moet Moncler Groep (en de rechtbank) toelaten om de inbreukmakende massa te bepalen die de basis vormt voor de gevorderde schadevergoeding en om eventuele andere inbreukmakers in de distributieketen (zowel naar boven als naar onder) te kunnen aanspreken.

165. Moncler Groep moet deze gegevens hebben voor de volledige vijf jaar voorafgaand aan de inleiding van de dagvaarding (art. 2262bis, § 1 oud BW) tot aan de uitvoering van het tussen te komen vonnis.

#### *6.8.5 Schadevergoeding*

166. De ondernemingsrechtbank houdt de beslissing over de schadevergoeding aan.

#### *6.8.6 Vertrouwelijkheid van bepaalde stukken*

167. Moncler Groep verzoekt de ondernemingsrechtbank om haar stukken IV.1, IV.3, IV.4, IV.5 en IV.6 als vertrouwelijk aan te merken in toepassing van artikel 871bis §1 Ger.W., en de toegang tot deze documenten en tot de hoorzittingen en verslagen volledig te beperken tot de zaakvoerder van Mongrel Fashion en haar raadslieden in toepassing van artikel 871bis §2 Ger.W.

## **7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

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

De ondernemingsrechtbank verklaart de vordering van Moncler Groep ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

---

<sup>54</sup> J., MUYLDERMANS, Recht op informatie bij IE-inbreuken vanuit Belgisch perspectief, Bull.BMM 2018, afl. 1, 19

De ondernemingsrechtbank stelt vast dat het gebruik van de hierboven weergegeven Inbreukmakende Tekens (in welk vorm ook) inbreuk pleegt op de hierboven beschreven merkrechten van Moncler Groep.

De ondernemingsrechtbank beveelt Mongrel Fashion om persoonlijk of via tussenpersonen:

- de hiervoor beschreven merkinbreuken en oneerlijke praktijken te staken en gestaakt te houden, met inbegrip van elk verder gebruik van de hierboven weergegeven Inbreukmakende Tekens of van enige variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt, op om het even welke wijze en in om het even welke vorm, zowel online (inclusief op de website <https://www.hazefinn.com/> en op de Facebook- en Instagrampagina's <https://www.facebook.com/HazeandFinn/> en [https://www.instagram.com/haze\\_and\\_finn/](https://www.instagram.com/haze_and_finn/) alsook elke derde die een commerciële relatie heeft met Mongrel Fashion en die goederen promoot en verkoopt met de Inbreukmakende Tekens) als offline (op kleding, verpakkingen, labels, etiketten, in stukken voor zakelijk gebruik, advertenties, catalogi, als uithangbord, etc.), in alle lidstaten van de EU, minstens het hele Benelux-gebied;
- iedere productie, stockage, distributie, promotie, aanbieding, invoer, uitvoer, bevoorrading, verkoop of enige andere commercialisatie van goederen of het verrichten van diensten onder de hierboven weergegeven Inbreukmakende Tekens of van enige variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt, te staken en gestaakt te houden in alle lidstaten van de EU, minstens het hele Benelux-gebied;
- alle inbreukmakende producten die Mongrel Fashion aan verdelers en verkopers in de EU, minstens in de Benelux, heeft geleverd op kosten van Mongrel Fashion binnen de veertien dagen na de betekening van het vonnis uit het handelsverkeer terug te halen en te verwijderen;
- en voor zover geen rechtsmiddel wordt aangewend: binnen de 60 dagen na het verstrijken van de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden, deze producten alsook de materialen die bij de productie en verkoop ervan zijn gebruikt (met inbegrip van maar niet beperkt tot reclamepanelen, folders, visitekaartjes, werkmaterialen) te vernietigen en op Moncler Groep's eenvoudig verzoek een vernietigingscertificaat voor te leggen alsmede een kopie van de mededelingen die aan alle distributeurs zijn gezonden met het verzoek de waren met de Inbreukmakende Tekens te verwijderen;

- alle informatie in verband met de herkomst en de distributiekkanalen van de inbreukmakende producten die door Mongrel Fashion in de EU, minstens in de Benelux, worden aangeboden en gecommmercialiseerd, met inbegrip van facturen, aankooporders of bestelbonnen, (e-mail) correspondentie, kopieën van alle verkoopdocumenten in verband met de verkoop van de inbreukmakende producten (zoals facturen en (e-mail) correspondentie), alsook een volledig overzicht van afgesloten verkopen, gehanteerde prijzen en klanten die de inbreukmakende producten bij Mongrel Fashion hebben aangekocht, en van de huidige voorraad goederen onder de Inbreukmakende Tekens, aan Moncler Groep te bezorgen binnen de 60 dagen na de betekening van het vonnis.

168. De ondernemingsrechtbank koppelt aan de beschreven maatregelen 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 vijftiende dag na de betekening van dit vonnis na duidelijke ingebrekestelling met precieze omschrijving van de te staken handeling. De ondernemingsrechtbank bepaalt het maximum aan te verbeuren dwangsommen op 250.000 euro.

169. De ondernemingsrechtbank bepaalt dat de stukken IV.1, IV.3, IV.4, IV.5 en IV.6 van Moncler Groep's stukkenbundel vertrouwelijk zijn en beperkt de toegang tot deze documenten en tot de hoorzittingen en verslagen volledig tot de zaakvoerder van Mongrel Fashion en haar raadslieden.

170. De ondernemingsrechtbank houdt de beslissing over de schadevergoeding en de kosten aan.

171. De ondernemingsrechtbank verwijst de zaak daartoe naar de rol.

Dit vonnis werd gewezen door de Vijfde kamer van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, samengesteld uit :

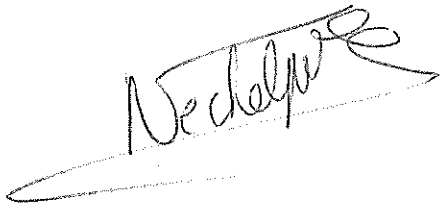
Mevrouw N. Swalens, rechter, voorzitter van de kamer ;

Mevrouw P. De Jonckheere, rechter in ondernemingszaken,

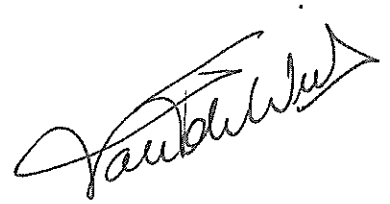
Mevrouw P. Van de Wiele, rechter in ondernemingszaken,

Die de zitting hebben bijgewoond en aan het beraad hebben deelgenomen.

Het vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting door Mevrouw N. Swalens, rechter, voorzitter van de kamer, bijgestaan door Mevrouw I. Nechelput, griffier, op **30 JAN. 2023**



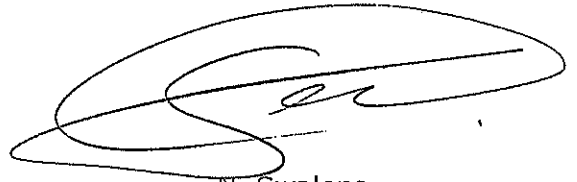
I. Nechelput



P. Van de Wiele



P. De Jonckheere



N. Swalens