

Kopie
 art. Deskundige
 Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

3484

Uitgifte

Repertoriumnummer 2015 / 8158
Datum van uitspraak 20 oktober 2015
Rolnummer 2013/AR/2763

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Tussenarrest
 (aanstelling deskundige 14.12.2015)

Hof van beroep Brussel

Merken
 Uitputting – bewijslast
 Omkering bewijslast

Arrest

Xerox Corporation
 v/
 Impro Europe BVBA
 Xerox NV

8^e kamer,
 burgerlijke zaken

Aangeboden op 23 OCT. 2015
Niet te registreren D'HOOGHE K.

COVER 01-00000296527-0001-0043-01-01-1

*378 82.2. Sen w i dos
 in hel. Koefken - Koefken merken*



De vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika XEROX CORPORATION, met maatschappelijke zetel te Norwalk, 45 Glover Avenue, Connecticut 06856-4505, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Tanguy DE HAAN en Mr. Philippe PETERS, advocaten te 1000 BRUSSEL, Terhulpesteenweg 120;

tegen

IMPRO EUROPE B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN), Noordersingel 11,

eerste geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Mathieu VERFAILLIE en Mr. Francis VAN REMOORTEL, advocaten te 8500 KORTRIJK, Stasegemsestraat 131 A;

mede inzake :

XEROX N.V., met zetel te 1930 ZAVENTEM, Wezembeekstraat 5,

vertegenwoordigd door Mr. Stefan DESWERT, advocaat te 1000 BRUSSEL, Marnixlaan 23.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 12 september 2013 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel.

Dit vonnis werd op 11 december 2014 op verzoek van Xerox Corporation betekend aan Impro Europe BVBA.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig voor Xerox Corporation neergelegd ter griffie van het hof op 24 december 2014. Het is regelmatig naar de vorm.

┌ PAGE 01-00000296527-0002-0043-01-01-4 ┐



348

I. De bestreden beslissing

1. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter :

- de exceptie van borgstelling krachtens artikel 851 Ger.W., ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
- de hoofdeis en de eis tot vrijwillige tussenkomst van Xerox Corporation ontvankelijk verklaard, doch slechts gegrond voor zover in ondergeschikte orde gesteund op artikel 13 § 2 lid 2 GMVO en artikel 2.23.3 in fine BVIE;
- de vernietiging bevolen op kosten van Impro Europe BVBA van de Xerox verbruiksgoederen bij Impro Europe BVBA aangetroffen, waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is en waarvan de verpakking beschadigd is, dit binnen de maand na de betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging;
- Xerox Corporation afgewezen van het door haar meer of anders gevorderde;
- de tegenvordering van Impro Europe BVBA ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
- Impro Europe BVBA veroordeeld in de kosten van het geding.

II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Xerox Corporation verzoekt het hof om :

“In hoofdorde, het bestreden vonnis te hervormen in de mate dat het de vorderingen van Xerox Corporation ongegrond verklaarde, en bijgevolg,

- voor recht te zeggen dat Impro Europe inbreuk pleegt op de exclusieve rechten van Xerox Corporation op haar Gemeenschapsmerken XEROX, PAGEPACK en eCLICK door in de Europese Unie, waaronder in België, zonder toestemming van Xerox Corporation, producten die deze merken dragen, te verhandelen, te verkopen, te koop aan te bieden, te promoten, in voorraad te houden, te leveren of in- of uit te voeren;
- Impro Europe het verbod op te leggen om in de hele Europese Unie nog verder gebruik te maken van de Gemeenschapsmerken XEROX, in combinatie met de woorden “PAGEPACK”, “eCLICK” of “metered”, PAGEPACK en/of eCLICK, en meer bepaald de staking te bevelen van iedere verhandeling, verkoop, te koop aanbidding, promotie, in voorraad houden, levering, in- en uitvoer van producten onder deze merken, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging om aan dit

┌ PAGE 01-00000296527-0003-0043-01-01-4 ┐



349x

bevel gevolg te geven en/of per product dat nog zou worden gebruikt, verkocht, te koop aangeboden, gepromoot, in voorraad gehouden, geleverd, in- of uitgevoerd in strijd met het stakingsbevel;

- voor recht te zeggen dat Impro Europe inbreuk pleegt op de exclusieve rechten van Xerox Corporation op haar internationale merk PHASER met gelding voor de Benelux, door in de Benelux, zonder toestemming van Xerox Corporation, producten die dit merk in combinatie met de term “metered” dragen, te verhandelen, te verkopen, te koop aan te bieden, te promoten, in voorraad te houden, te leveren of in- of uit te voeren;
- Impro Europe het verbod op te leggen om in de Benelux nog verder gebruik te maken van het merk PHASER in combinatie met het woord “metered”, en meer bepaald de staking te bevelen van iedere verhandeling, verkoop, te koop aanbieding, promotie, in voorraad houden, levering, in- en uitvoer van producten onder het merk PHASER in combinatie met het woord “metered”, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven en/of per product dat nog zou worden gebruikt, verkocht, te koop aangeboden, gepromoot, in voorraad gehouden, geleverd, in- of uitgevoerd in strijd met het stakingsbevel;

Ondergeschikt,

- de vernietiging van alle inbreukmakende producten op de ingeroepen rechten van Xerox Corporation te bevelen, binnen de maand na de betekening van het tussen te komen arrest, op kosten van Impro Europe, op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging;

In ieder geval,

- Het bestreden vonnis te bevestigen in de mate dat het de vorderingen van Xerox Corporation op basis van de artikelen 13, § 2, lid 2, GMVo en 2.23, 3, in fine, BVIE gegrond verklaarde;

Recht sprekend over de vordering wegens derdemedeplichtigheid aan contractbreuk,

┌ PAGE 01-00000296527-0004-0043-01-01-4 ┐



3488

- Voor recht te zeggen dat Impro Europe schuldig is aan derdemedeplichtigheid aan contractbreuk door mee te werken of bij te dragen aan de schending van de overeenkomsten tussen Xerox en haar "partners" en/of eindklanten ;

Recht sprekend over de vordering tot schadevergoeding en winstafdracht,

- Impro Europe te veroordelen tot betaling aan Xerox Corporation van een schadevergoeding van 50.000 EUR, vermeerderd met de gerechtelijke interesten vanaf de datum van dagvaarding;
- Impro Europe te veroordelen tot het afdragen aan Xerox Corporation van de genoten winst ingevolge de verhandeling van de inbreukmakende producten en, te dien einde, een deskundige (onafhankelijke bedrijfsrevisor) aan te stellen met het oog om deze winst aan de hand van alle relevante stukken (bestelbonnen, facturen, creditnota's, briefwisseling, bestanden) te becijferen en hiervan verslag te geven;

Recht sprekend op de tegenvordering

- Deze ongegrond te verklaren;

In ieder geval

- voor recht te zeggen dat de rechtsplegingsvergoeding voor elke aanleg 5.500 EUR bedraagt ;
- Impro Europe te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder een rechtsplegingsvergoeding ten belope van 5.500 EUR per aanleg en 210,00 EUR rolrechten in graad van beroep."

Uit het motiverend gedeelte van de syntheseconclusie van Xerox Corporation (randnummers 106 en 107) blijkt dat zij tevens de vernietiging op kosten van Impro Europe vordert van de Xerox, PagePack, eClick en Phaser verbruiksgoederen die bij Impro werden aangetroffen,

PAGE 01-00000296527-0005-0043-01-01-4



met dien verstande dat wat de Xerox en Phaser verbruiksgoederen betreft, het enkel gaat om de goederen voorzien van deze merken in combinatie met het teken "metered".

3. Xerox NV verzoekt het hof :

In hoofdorde :

- haar tussenvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- dienvolgens, Impro Europe BVBA te veroordelen tot de vernietiging van alle per 26 maart 2012 in beslag genomen XEROX goederen;
- in het geval Impro Europe BVBA reeds bepaalde goederen commercialiseerde, Impro Europe te veroordelen tot het communiceren van een lijst met alle inmiddels reeds gecommmercialiseerde goederen, dan wel alle relevante stukken teneinde Xerox Corporation en Xerox NV in staat te stellen om de betreffende commercialisering te verifiëren;

In ondergeschikte orde :

- indien het hof zou oordelen dat de in beslag genomen goederen niet allemaal kunnen gekwalificeerd worden als vervallen, het vonnis te wijzigen in die zin dat alle per 26 maart 2012 in beslag genomen goederen moeten vernietigd worden;

Vervolgens :

- in het geval Impro Europe BVBA reeds bepaalde goederen commercialiseerde, haar te veroordelen tot het communiceren van een lijst met alle inmiddels reeds gecommmercialiseerde goederen, dan wel alle relevante stukken teneinde Xerox Corporation en Xerox NV in staat te stellen om de betreffende commercialisering te verifiëren;
- kennis te nemen van de overige grieven en vordering van Xerox Corporation en Xerox NV;
- de vorderingen van Xerox Corporation ontvankelijk en gegrond te verklaren en kennis te nemen van het feit dat Xerox NV zich bij alle stellingen van Xerox Corporation aansluit;
- Impro Europe BVBA te veroordelen in alle kosten van het geding.



4. Impro Europe BVBA verzoekt het hof :

Het hoger beroep van appellante onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;

Het bestreden vonnis te bevestigen in zoverre het stelt dat er wel degelijk sprake is van communautaire uitputting in de zin van artikel 13 § 2 lid 1 GMVO (bedoeld wordt artikel 13 § 1 GMVO) en dat het de vordering in hoofdde door Xerox Corporation geformuleerd, ongegrond verklaart, evenals de vordering uit hoofde van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk;

Het incidenteel hoger beroep van Impro Europe BVBA ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens, het bestreden vonnis te hervormen in zoverre het stelt dat:

- de vordering van Xerox Corporation en Xerox NV wel gedeeltelijk gegrond is voor zover in ondergeschikte orde gesteund op artikel 13 §2 lid 2 GMVO (bedoeld wordt artikel 13 § 2 GMVO) en artikel 2.23.3 *in fine* BVIE;
- door Xerox Corporation afdoende bewezen wordt dat er *in casu* gegronde reden is om zich tegen de verkoop van de kwestieuze goederen te verzetten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken en de verpakking in slechte staat is;
- de tegenvordering van Impro Europe BVBA ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard;
- op kosten van Impro Europe BVBA de vernietiging wordt bevolen van de Xerox verbruiksgoederen bij Impro Europe BVBA aangetroffen, waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is en waarvan de verpakking beschadigd is, en dit binnen de maand na de betekening van het bestreden vonnis, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging;
- Impro Europe BVBA wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding, inclusief de kosten van het beslag inzake namaak.

Bijgevolg, opnieuw wijzende:

- de initiële hoofdvordering van Xerox Corporation en Xerox NV af te wijzen als onontvankelijk, minstens ongegrond voor zover ze in ondergeschikte orde gesteund is op artikel 13 §2 lid 2 GMVO (bedoeld wordt artikel 13 § 2 GMVO) en artikel 2.23.3 *in fine* BVIE;
- te zeggen voor recht dat er geen gegronde reden bestaat om zich tegen de verkoop van de kwestieuze goederen te verzetten;



3501

- de initiële tegenvordering van Impro Europe BVBA ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens Xerox Corporation en Xerox NV, *solidair in solidum*, te veroordelen tot een provisionele, totale schadevergoeding van 100.000 euro;
- *ondergeschikt*, alvorens recht te doen (art. 19, 2° Ger.W.) een deskundige aan te stellen met een gebruikelijke opdracht, teneinde de schade van Impro Europe BVBA te begroten.

In elk geval, Xerox Corporation en Xerox NV, *solidair in solidum*, te veroordelen tot betaling van de kosten van 310,16 euro en alle overige kosten van het geding, met inbegrip van de (basis)rechtsplegingsvergoedingen van 5.500 euro (eerste aanleg) en 5.500 euro (beroepsprocedure).

In ondergeschikte orde, vooraleer recht te doen, het advies van de Europese Commissie in te winnen, zoals aangegeven in de aanvullende en syntheseconclusie van Impro Europe BVBA.

III. De relevante feiten

4. Impro Europe BVBA, opgericht in 2002, is een Belgische zusteronderneming van het Amerikaanse Impro USA (opgericht in 1979), een onderneming gespecialiseerd in de wereldwijde handel van origineel en compatibel toebehoren voor allerlei merken van kopieer- en faxapparaten, alsmede printers.

Impro Europe stelt enkel handel te drijven in ongebruikt en niet verbruikt toebehoren ("verbruiksgoederen"). Het gaat onder meer over toners, behuizingen, cassettes, cartridges.

Impro Europe voert zo goed als uitsluitend handel via het internet. Zij koopt de goederen die zij verhandelt bij ondernemingen die deze goederen op overschot in voorraad hebben.

Door Impro Europe wordt op haar website per product de beschikbaarheid (voorraad), het artikelnummer, een beschrijving en de prijs van de te koop aangeboden goederen vermeld.

Daarnaast hanteert Impro Europe een classificatiesysteem (A-C) om de kwaliteit van de verpakking van de goederen aan te geven. Al naargelang de kwaliteit van de verpakking, krijgen de goederen een letter A, B of C mee. De goederen die Impro Europe verkoopt, bevinden zich desgevallend in een reeds geopende doos/verpakking.

De producten zelf werken volgens Impro Europe echter perfect en zijn in ongewijzigde staat.

PAGE 01-00000296527-0008-0043-01-01-4



352

5. Xerox NV is een dochteronderneming van Xerox Corporation, een vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika. Zij is actief op het vlak van documentbeheer en is gespecialiseerd in de vervaardiging en verdeling van een breed gamma aan (multifunctionele) printers, kopieerapparaten, digitale afdrukkapparatuur en verbruiksgoederen, zoals toners en cartridges, zowel voor persoonlijk als voor professioneel gebruik. Zij staat in voor de marketing van de onder het merk XEROX verhandelde apparaten. Zij biedt tevens ondersteunende advies-, onderhouds- en bevoorradingsdiensten aan.

6. Xerox Corporation, is houder van onder meer de volgende merken :

- het Gemeenschapsmerk (woordmerk) XEROX nr. 207035 gedeponeed op 1 april 1996 en ingeschreven op 23 november 2000 voor waren en diensten in klassen 1, 2, 7, 9, 16, 35, 36, 37 en 42 (classificatie van Nice);
- het Gemeenschapsmerk (woordmerk) XEROX nr. 4072591 gedeponeed op 13 oktober 2004 en ingeschreven op 16 november 2005 voor diensten in klassen 35 en 40 (classificatie van Nice);
- het Gemeenschapsmerk (beeldmerk) XEROX nr. 6589535 gedeponeed op 17 januari 2008 en ingeschreven op 30 januari 2009 voor waren en diensten in klassen 2, 9, 16, 35, 37, 40 en 42 (classificatie van Nice);
- het Beneluxmerk (woordmerk) XEROX nr. 110366 d.d. 31 december 1971 voor waren in klassen 1, 3, 9, 16 en 21 (classificatie van Nice), met gebruiksrechten voor België sinds mei 1961;
- het Gemeenschapsmerk (beeldmerk) PAGEPACK nr. 4185427 gedeponeed op 8 februari 2005 en ingeschreven op 25 april 2006 voor waren en diensten in klassen 2, 9, 16, 35, 37, 38 en 42 (classificatie van Nice);
- het Gemeenschapsmerk (woordmerk) eCLICK nr. 4564852 gedeponeed op 28 juli 2005 en ingeschreven op d.d. 8 augustus 2006 voor waren en diensten in klassen 2 en 37 (classificatie van Nice);
- het Internationaal merk (woordmerk) PHASER nr. 851154 geldig in de Benelux, ingeschreven op 14 juni 2006 voor waren in klasse 2 (classificatie van Nice).

PAGE 01-00000296527-0009-0043-01-01-4



3507

7. De XEROX apparaten worden aan de eindgebruikers verkocht hetzij door Xerox NV, hetzij door "partners" of "doorverkopers" die de apparaten zelf bij Xerox NV aankopen. Deze partners kunnen concessiehouders zijn (derden die alleen XEROX apparaten verkopen), zogenaamde "corporate resellers" (grote bedrijven die vloten van apparaten verkopen, zoals Systemat of Getronics) of zogenaamde "XEROX Authorised Resellers" (derden die verschillende merken aanbieden).

Xerox Corporation en Xerox NV zetten uiteen dat dezelfde verkoopstructuur met betrekking tot de XEROX apparaten terug te vinden is in alle Europese landen.

8. Bepaalde XEROX apparaten (bijvoorbeeld de zogenaamde "XEROX Multifunction A3") kunnen enkel aangekocht worden door de eindgebruiker indien deze eveneens een onderhoudscontract tekent. Andere XEROX apparaten (zoals de "Phaser" printers) kunnen daarentegen gekocht worden door de eindgebruiker met of zonder de ondertekening van een onderhoudscontract.

9. Er zijn twee soorten onderhoudscontracten die in casu relevant zijn, te weten :

- de "PagePack" ; en
- de "eCLICK".

Het is de "partner" of "doorverkoper" die ter gelegenheid van de verkoop van de XEROX apparaten tevens een PagePack of een eCLICK onderhoudsdienst aan de eindgebruiker aanbiedt. Deze onderhoudsdienst wordt dan in onderaanneming aan de lokale XEROX dochteronderneming, zoals Xerox NV voor België, uitbesteed op basis van een dienstencontract.

De PagePack en eCLICK onderhoudsovereenkomsten zijn nagenoeg identiek. Het enige verschil is dat in de eCLICK-overeenkomst de prijs kan onderhandeld worden, daar waar de PagePack-overeenkomst een standaardovereenkomst is waarvan de prijs niet bespreekbaar is. De inhoud van deze contracten wordt op niveau van de XEROX groep opgelegd, zodat de contracten, op enkele (niet-relevante) details na, identiek zijn in o.a. alle Europese landen (stuk 12, punt 3 van Xerox Corporation).

PAGE 01-00000296527-0010-0043-01-01-4



10. Telkens een "partner" een nieuw XEROX apparaat en onderhoudsdienst verkoopt, moet hij een nieuwe overeenkomst met Xerox NV sluiten.

De onderhoudsdienst bestaat uit onder meer de volgende prestaties : installatie, technische bijstand (telefonisch, op afstand of ter plaatse), de terbeschikkingstelling van verbruiksgoederen zoals inktpatronen.

De prijs van de onderhoudsdienst wordt bij de aanvang van het contract berekend op basis van het geschatte jaarlijkse afdrukvolume van de eindgebruiker en stemt overeen met een kostprijs per pagina (zie artikel 3.2 van het PagePack standaardcontract, stuk 2.2 van Xerox Corporation : "Het Dienstenpakket is contractueel bepaald en wordt gebaseerd op het jaarlijkse afdrukvolume aan een prijs per pagina (...)").

11. De verbruiksgoederen die ter beschikking worden gesteld in het kader van een onderhoudscontract worden gekenmerkt door het gebruik van het teken "metered". Dit teken verwijst naar het feit dat de betrokken verbruiksgoederen geleverd worden in functie van de tellerstandconfiguratie van het XEROX apparaat (stuk 12, punt 5 van Xerox Corporation, cfr. tevens infra).

De verbruiksgoederen die de merken PagePack en eCLICK dragen, worden uitsluitend geleverd in het kader van onderhoudscontracten (stuk 12, punt 4 van Xerox Corporation). De verbruiksgoederen worden geleverd zodra de eindklant ze bestelt.

Xerox NV stelt dat, gelet enerzijds op de hoge waarde van deze goederen, en anderzijds op het feit dat zij een beperkte levensduur hebben (of minstens dat hun kwaliteit na een paar jaar vermindert, reden waarom zij een vervaldatum hebben), zij ernaar streeft dat de eindklanten geen nutteloze voorraden zouden hebben. Indien klanten te hoge bestellingen van verbruiksgoederen doen in het kader van een onderhoudscontract, kan zij dit evenwel niet vermijden.

De verbruiksgoederen waarvan sprake, worden niet verkocht door Xerox NV, doch enkel ter beschikking gesteld van de eindgebruiker in het kader van de onderhoudsdienst en blijven eigendom van Xerox NV tot op het ogenblik van hun gebruik. Aangaande de terugname van niet verbruikte verbruiksgoederen verwijst zij naar voorbeelden van briefwisseling met haar klanten (haar stuk 15). De teruggave van de overvloedige verbruiksgoederen gebeurt zonder enige vergoeding.

PAGE 01-00000296527-0011-0043-01-01-4



3505

De heer [REDACTED] was gedurende meer dan 15 jaar (m.n. van 1998 tot 2014) verantwoordelijk voor het terugnamebeleid van XEROX verbruiksgoederen in de Europese Unie (stuk 16 van Xerox Corporation).

Xerox NV stelt dat de contractuele verbintenis om niet gebruikte verbruiksgoederen aan Xerox NV terug te geven, berust op vertrouwen. Zij voert aan niet systematisch te kunnen controleren of er bij de eindklant een overschot aan niet gebruikte verbruiksgoederen is.

Dezelfde werkwijze als deze die hiervoor werd beschreven, wordt toegepast door de NV Ricoh, concurrent van Xerox NV (stuk 10 van Xerox Corporation).

12. Blijkbaar gebeurt het dat verbruiksproducten die nog eigendom zijn van Xerox toch door derden verder worden verkocht, hetzij via Internet, hetzij rechtstreeks aan bedrijven zoals Impro Europe BVBA.

13. Wat betreft de verkoop van verbruiksgoederen buiten elke onderhoudsdienst, hanteert Xerox in heel Europa een geharmoniseerde en identieke prijs (stuk 5 van Xerox Corporation). Xerox Nv en Xerox Corporation stellen dat deze goederen nooit de merken PagePack, eCLICK of het teken "metered" dragen. Er geldt geen eigendomsvoorbehoud voor deze goederen en ze mogen vrij doorverkocht worden door hun koper, die er de eigenaar van is.

14. Door Xerox Corporation werd vastgesteld dat Impro Europe XEROX verbruiksgoederen voor professionele apparaten in de Europese Unie, waaronder in België, te koop aanbiedt en verkoopt. Impro Europe benadert systematisch "partners" of eindgebruikers van originele XEROX machines met het aanbod om hun stock van in onbruik geraakte verbruiksgoederen te kopen. Dit blijkt uit een bericht van Impro Europe d.d. 26 februari 2013 rechtstreeks gericht aan een XEROX partner in Luik (stuk 13 van Xerox Corporation), dat luidt als volgt :

"Impro Europe is gespecialiseerd in de koop en verkoop van surplus van verbruiks-producten voor fotokopieermachines, faxen en printers. Wij doen alle merken van Agfa tot XEROX en bijna alle modellen (...). Indien u een in onbruik geraakte stock hebt (artikelen waarvan de

PAGE 01-00000296527-0012-0043-01-01-4



3506

verbruiksdatum verstreken is, beschadigde verpakkingen, oude modellen, enz.), gelieve ons een gedetailleerde lijst van de artikelen die u wenst te verkopen op te sturen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een aanbod laten geworden. (...) Wij hopen uw lijst spoedig te ontvangen”.

Dit bericht werd op dezelfde datum door de bestemming doorgestuurd naar Xerox NV met de volgende commentaar :

“Dit houdt niet op : wij worden per mail en telefonisch gecontacteerd !” (stuk 13 van Xerox Corporation).

15. Op haar website www.improeurope.com, biedt Impro Europe een lange lijst van XEROX verbruiksgoederen te koop aan (in maart 2012 waren er zowat 3038 artikelen te koop – stuk 3.2 van Xerox Corporation).

Om de verkoop van deze producten te promoten, zendt Impro Europe BVBA productlijsten naar klanten (stuk 4 van Xerox Corporation). Per product wordt de beschikbare voorraad, het originele artikelnummer, een productbeschrijving en de prijs vermeld. Daarnaast gebruikt Impro Europe een eigen classificatiesysteem om de toestand en (de desgevallend slechte) kwaliteit van de gebruikte en/of beschadigde verpakking aan te geven. Zoals gesteld, varieert deze van A tot C.

Sommige artikelen uit de catalogus van Impro Europe worden aangeduid met de term “metered”.

16. Via de Nederlandse vennootschap GOC Venture deed Xerox Corporation bij Impro Europe een test aankoop van drie cyaan, drie magenta en drie gele toner cartridges voor de XEROX PHASER 6360 professionele kleurenlaserprinter (stukken 6a en 6b van Xerox Corporation). Hieruit bleek dat verschillende producten waren verpakt in dozen die zich deels in bijzonder slechte staat bevonden. Ze vertoonden duidelijke gebruikssporen, waren verzegeld met grove plakband en kennelijk al open gemaakt (stuk 7 van Xerox Corporation). De staat van de dozen werd op het bijgevoegde verpakkingsdocument vermeld. Slechts twee cartridges op negen bevonden zich in dozen van het type A, vier op negen in dozen van type B en drie op negen in versleten dozen van het type C.



357

17. Op 26 maart 2012 werd bij beschikking gewezen door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, Xerox Corporation gemachtigd om over te gaan tot een beslag inzake namaak (beschrijvende en beslagmaatregelen) De heer Ir. Ivo Van Horebeek werd aangesteld als deskundige met de opdracht zich bij Impro Europe te begeven om daar over te gaan tot de beschrijving van alle producten die beweerd inbreuk plegen op de rechten van Xerox Corporation op de merken XEROX, PagePack, eCLICK, evenals van elementen, (boekhoudkundige) documenten, gegevens met betrekking tot de opslag (stock) van de betrokken producten, bestellingen, facturen, briefwisseling, bestanden en berekeningen en interne memo's die nuttig kunnen zijn om het bestaan, de aard, de oorsprong en de exacte omvang van de inbreuk te bepalen. Verbod werd opgesteld aan Impro Europe en iedere houder van de litigieuze producten en de desbetreffende documenten om deze uit handen te geven.

De voormelde beschikking werd op 18 april 2012 aan Impro Europe betekend. Er werd tegen deze beschikking geen rechtsmiddel aangewend.

18. De deskundige heeft op 31 mei 2012 zijn verslag opgesteld. Uit de randnummers 4.5 en 4.6 van het deskundig verslag blijkt dat Impro Europe op het ogenblik van het beslag inzake namaak niet alleen in het bezit was van producten waarop het merk Xerox in combinatie met het teken metered was aangebracht, of de merken PagePack of eClick, doch tevens goederen waarop het merk Phaser in combinatie met het teken metered was aangebracht. Op een deel van de goederen die bij Impro werden aangetroffen waren de voormelde merken (al dan niet samen met het teken "metered") niet aangebracht. Deze goederen werden onmiddellijk vrijgegeven en er werd door Xerox Corporation geen bezwaar geuit tegen hun verhandeling.

Uit bladzijde 131 van het deskundig verslag blijkt het volgende :

- in gemeen overleg werd met de partijen afgesproken om alle XEROX goederen waarop één van de woorden "Metered", "PagePack" en "eClick" voorkomt, als kwestieuze goederen te beschouwen;
- bij Impro Europe werden 127 dozen met kwestieuze goederen aangetroffen, evenals 14 losse inktpatronen; in totaal gaat het om 27 verschillende kwestieuze artikelen.

Randnummer 4.7 van het deskundig verslag is een lijst van producten aangetroffen in het bezit van Impro Europe met vermelding van de oorsprong van deze producten.

PAGE 01-00000296527-0014-0043-01-01-4



3508

19. Xerox Corporation ging op 29 juni 2012 over tot dagvaarding van Impro Europe voor de eerste rechter.

Xerox NV kwam op 22 maart 2013 vrijwillig in de procedure tussen.

20. Op 12 september 2013 werd het bestreden vonnis uitgesproken.

Xerox Corporation drong aan op de voorlopige uitvoering door Impro Europe van het bestreden vonnis.

Door Impro Europe werd in uitvoering van het bestreden vonnis de som van 11.439,68 euro (kosten van het geding) minnelijk gekantonneerd. Op 29 januari 2014 bezorgde Impro Europe aan Xerox NV het bewijs van de vernietiging van een aantal goederen, met name deze waarop een houdbaarheidsdatum stond vermeld.

Los van de andere betwistingen tussen de partijen, bestaat er thans betwisting over de vraag of Impro Europe al dan niet volledig het bestreden vonnis voorlopig heeft uitgevoerd. Impro Europe meent van wel. Zij stelt dat de goederen waarop er geen houdbaarheidsdatum wordt vermeld, krachtens het bestreden vonnis niet dienen vernietigd te worden. Xerox NV meent dat dit wel het geval is en dat Impro Europe zodoende, hoe dan ook, het bestreden vonnis niet volledig voorlopig heeft uitgevoerd.

IV. Beoordeling

De ontvankelijkheid van de vordering van Xerox Corporation

21. Impro maakt voorbehoud bij de geldigheid van de merken van Xerox Corporation. Deze zouden namelijk geen onderscheidend vermogen hebben.

Een voorbehoud is geen betwisting of vordering. In elk geval zou de betwisting van de geldigheid van de merken van Xerox Corporation, voor zover ze zou geformuleerd zijn, quod non, kaderen in het onderzoek naar de grond van de zaak en niet de ontvankelijkheid van de vordering van Xerox Corporation betreffen.

PAGE 01-00000296527-0015-0043-01-01-4



358 bis

22. Impro Europe voert aan dat Xerox Corporation het Gemeenschapsmerk (woordmerk) XEROX nr. 4072591 inroept, gedeponeerd op 13 oktober 2004 en ingeschreven op 16 november 2005 voor diensten in klassen 35 en 40.

Het voormelde merk zou echter een dienstmerk betreffen, daar waar de diensten waarvoor het merk werd ingeschreven aan Impro Europe niet worden verweten. Zij zou trouwens de betrokken diensten niet leveren.

Klasse 35 waarvoor het betrokken merk werd ingeschreven, omvat onder meer "het aanbieden (...) van goederen of van afgeleiden van goederen, ter verkoop, ten gunste van derden, via internet, het world wide web, om de klant in de gelegenheid te stellen de goederen te bekijken, kiezen en kopen, waaronder (...) toners, tonercartridges (...)".

Hetgeen voorafgaat is precies wat aan Impro Europe wordt verweten.

Uit het eigen feitenrelaas van Impro Europe blijkt dat zij de betrokken dienst waarvan sprake in klasse 35 levert.

Het middel van Impro Europe is zodoende ongegrond.

23. Impro Europe verwijst naar het arrest van het Hof van Justitie d.d. 19 juni 2012, inzake Chartered Institute of Patent Attorneys v. Registrar of Trade Marks, C-307/10. Bij gebrek aan detail omtrent de specifieke waren of diensten waarvoor het merk XEROX nr. 4072591 werd ingeschreven, zou de vordering onontvankelijk zijn, minstens ongegrond.

Het hof oordeelt dat de omschrijving van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven, voldoende duidelijk en precies is in de zin van het hiervoor geciteerde arrest van het Hof van Justitie (de betrokken dienst voor klasse 40 is "drukkerij"; de betrokken diensten voor klasse 35 werden deels hiervoor geciteerd).

Terecht verwijst Xerox Corporation naar Mededeling nr. 2/12 van het BHIM d.d. 20 juni 2012 (punt V) dat gevolgd is op het ingeroepen arrest van het Hof van Justitie, waarin gesteld wordt dat alle merkinschrijvingen die plaatsvonden voor zogenaamde "klasse-titels" ("class headings") worden geacht betrekking te hebben op alle waren en diensten opgenomen in de "klasse-titel" zoals deze luidde op het ogenblik van de inschrijving van het merk.

PAGE 01-00000296527-0016-0043-01-01-4



309

Het merk zoals ingeschreven (vóór het ingeroepen arrest van het Hof van Justitie) voor de klassen 35 en 40 is zodoende niet per definitie door enige ongeldigheid/nietigheid of enig verval aangetast.

Het middel van Impro Europe is ongegrond.

24. Tenslotte, zou de vordering van Xerox Corporation (te) vaag zijn.

Deze bewering is eveneens ongegrond. De vordering van Xerox Corporation zoals geformuleerd in de inleidende dagvaarding en in haar conclusies is duidelijk. Dat dit ook voor Impro Europe het geval is, blijkt uit het feit dat zij op omstandige en precieze wijze verweer voert tegen de vordering van Xerox Corporation.

Dat Xerox Corporation niet heeft aangegeven voor elk beweerd inbreukmakend product op welk ingeroepen merk het een inbreuk zou uitmaken, doet daar niets aan af. Het kan immers niet redelijk betwist worden dat alle eigenschappen van de waren (inclusief de daarop of op de verpakking ervan aangebrachte opschriften) die Impro Europe op het ogenblik van het beslag inzake namaak in haar bezit had (zie punt 4.6 van het deskundig verslag), haar welbekend zijn. Impro Europe weet dus beter dan wie ook welk product beweerd inbreuk maakt op welk merk dat door Xerox Corporation wordt ingeroepen.

25. Het hof besluit dat de vordering van Xerox Corporation ontvankelijk is.

De ontvankelijkheid van de vordering van Xerox NV

26. Xerox NV heeft volgens Impro Europe geen belang of hoedanigheid om de vordering in te stellen. Impro Europe laat gelden dat Xerox NV geen houder is van de ingeroepen merken. Zij bewijst niet eigenaar te zijn van de producten die onder deze merken verhandeld worden.

Xerox NV dient niet de houder te zijn van de ingeroepen merken om de hoedanigheid en het belang te hebben waarvan sprake in artikel 17 Ger.W.

PAGE 01-00000296527-0017-0043-01-01-4



3510

Xerox NV beschrijft haar commerciële activiteiten als volgt : “het management van alle marketing gebonden transacties, evenals het leveren van bepaalde diensten zoals onderhoud – en ondersteuningsdiensten”.

Zij heeft er in haar hoedanigheid van manager van alle XEROX marketing gebonden transacties en leverancier van onderhoud- en ondersteuningscontracten onder de merken van Xerox Corporation, belang bij dat de vordering van deze laatste gegrond wordt verklaard.

In de mate waarin Xerox tussenkwam in de procedure voor de eerste rechter om het standpunt van Xerox Corporation te ondersteunen, was haar vordering ontvankelijk, zodat de vordering tot vrijwillige tussenkomst van Xerox NV bij het bestreden vonnis terecht ontvankelijk werd verklaard.

27. Xerox NV werd door Xerox Corporation in het verzoekschrift tot hoger beroep vermeld als zijnde “mede inzake”.

Xerox NV werd daarmee door Xerox Corporation betrokken in de procedure van hoger beroep.

De vordering van Xerox Corporation, die door Xerox NV voor de eerste rechter werd ondersteund, werd bij het bestreden vonnis deels ongegrond verklaard.

Voor een partij, om een belang tot het instellen van hoger beroep tegen een beslissing te kunnen rechtvaardigen, is het noodzakelijk maar ook voldoende dat de beslissing voor haar (in enig opzicht) haar rechten benadeelt of kan benadelen.

Uit de aanvullende en syntheseconclusie van Xerox NV blijkt dat zij meent dat de bestreden beslissing haar rechten benadeelt (of dit ook daadwerkelijk het geval is, kadert in het onderzoek naar de grond van de zaak).

Xerox NV heeft zodoende een belang bij het instellen van incidenteel beroep tegen het bestreden vonnis.

Zij heeft hiertoe tevens de nodige hoedanigheid, die dezelfde is als deze waarin zij optrad voor de eerste rechter en waarin zij in de beroepsprocedure mede inzake is.

28. Een agressieve vordering van een tussenkomende partij, voor het eerst in graad van hoger beroep geformuleerd, is niet ontvankelijk.

PAGE 01-00000296527-0018-0043-01-01-4



Xerox NV vordert voor het eerst in hoger beroep de vernietiging van de waren die volgens haar en Xerox Corporation inbreukmakend zijn. Deze agressieve vordering van Xerox NV is niet ontvankelijk.

Hetzelfde geldt voor wat betreft de vordering van Xerox NV die, in de hypothese dat Impro Europe reeds bepaalde goederen commercialiseerde, ertoe strekt deze laatste te veroordelen tot het communiceren van een lijst met alle inmiddels reeds gecommmercialiseerde goederen, dan wel alle relevante stukken teneinde Xerox Corporation en Xerox NV in staat te stellen om de betreffende commercialisering te verifiëren.

De gegrondheid van de vorderingen van Xerox Corporation en Xerox NV

Vordering gesteund op het merkenrecht

Het rechtskader

29. Artikel 9. 1. a) van Verordening nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk ("GMVO") kent aan de houder van een Gemeenschapsmerk het recht toe om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Artikel 2.20.1. a. van het Benelux Verdrag inzake intellectuele eigendom, tekeningen en modellen ("BVIE") kent aan de houder van een Beneluxmerk of internationaal merk met gelding in de Benelux hetzelfde recht toe, maar dan beperkt tot de Benelux.

De cumulatieve voorwaarden die dienen vervuld te zijn opdat men zich op de artikelen 9.1. a) GMVO/2.20.1. a. BVIE zou kunnen beroepen, zijn de volgende :

- het aangevochten teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevochten teken is gelijk aan het merk;
- het aangevochten teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als deze waarvoor het merk werd ingeschreven;
- het gebruik van het aangevochten teken doet afbreuk of dreigt afbreuk te doen aan één van de functies van het merk.



3512

Artikel 13 § 1 GMVO bepaalt :

“Het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht”.

Het betreft het beginsel van de uitputting.

Het criterium “in de Gemeenschap” dient gelezen te worden als “In de Europese Economische Ruimte (EER)” (artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de EER, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst).

Artikel 2.23.3. BVIE houdt hetzelfde uitputtingsbeginsel in als artikel 13 § 1 GMVO, maar dan met betrekking tot de Benelux.

De uitzondering op het merkrecht waarin de uitputting bestaat, wordt evenwel beperkt in artikel 13 § 2 GMVO, respectievelijk artikel 2.23.3 BVIE in fine :

“Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is”.

30. De artikelen 9.1. GMVO en 2.20.1. BVIE en de artikelen 13 GMVO en 2.23. BVIE zijn de omzetting van, respectievelijk, artikel 5.1. en artikel 7 van Richtlijn (EG) nr. 89/104 d.d. 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (“Merkenrichtlijn”).

De artikelen 5 tot en met 7 van deze richtlijn brengen een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand en bepalen aldus welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (HvJ, 20 november 2001, Davidoff / A&G, Levi Strauss / Tesco en Costco, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 39; HvJ, 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 32).

31. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn zich verzet tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de



37B

EER in de handel zijn gebracht (HvJ, 16 juli 1998, Silhouette/Hartlauer, C-355/96, ro. 26; HvJ, 1 juli 1999, Sebago/GB Unic, C-173/98, ro. 13).

Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de Uniewetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (met name om de kwaliteit ervan te verzekeren), los van het feit dat deze waren eventueel eerst buiten die zone in de handel zijn gebracht. Het eventueel in de handel brengen van de merkhouder van waren buiten de EER heeft geen enkel uitdovend effect in de zin van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn (HvJ, 1 juli 1999, Sebago/GB Unic, C-173/98, ro. 21; HvJ, 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costco, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 33; HvJ, 30 november 2004, Peak Holding/Axolin-Elinor, C-16/03, ro. 36; HvJ, 18 oktober 2005, Class International / Colgate-Palmolive e.a., C-405/03, ro. 33; HvJ, 3 juni 2010, Coty Prestige / Simex, C-127/09, ro. 30).

32. Het door de merkhouder in de EER in de handel brengen veronderstelt een verkoop van de waren in de EER door de merkhouder (Hof van Justitie 30 november 2004, Peak Holding, C-16/03, ro. 51) of met diens toestemming.

33. De regel van de uitputting zoals bepaald in artikel 13.1 GMVO en artikel 2.23.3. BVIE vormt een uitzondering op het uitsluitend recht van de merkhouder dat hem onder meer toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren of in de handel te brengen (HvJ, 20 november 2001, Davidoff/ A&G, Levi Strauss / Tesco en Costco, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 40; HvJ, 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 33) en bijgevolg een verweermiddel dat kan worden opgeworpen door een partij die door de merkhouder wordt aangesproken wegens inbreuk op deze exclusieve merkrechten (HvJ, 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 35-36).

Het komt bijgevolg in beginsel toe aan de door de merkhouder wegens inbreuk op artikel 9.1. a) GMVO en/of artikel 2.20.1. a) BVIE aangesproken partij die zich op de uitputting beroept, om het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden ervan is voldaan. Dit houdt concreet in dat de bewijslast van de omstandigheid dat de goederen door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, in beginsel rust op diegene die de uitputting van de rechten van de merkhouder inroept (HvJ, 8 april 2003, Van



Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 42 : (...) een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouders gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, (is) in overeenstemming (...) met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.”).

Hetgeen voorafgaat geldt onverminderd wanneer de aangesproken partij stelt en bewijst dat zij de waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.

34. Het bewijs van de toestemming van de merkhouders moet door de inbreukmaker worden bewezen voor elk exemplaar van het product dat in de EER in de handel werd gebracht (HvJ, 1 juli 1999, Sebago/GB Unic, C-173/98, ro. 22).

Er is een toestemming vereist die moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouders blijkt afstand te doen van zijn uitsluitend recht (HvJ, 15 oktober 2009, Makro/Diesel, C-324/08, ro. 22 en 23; HvJ, 23 april 2009, Copad / Christian Dior, C-59/08, ro. 42). Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming, die weliswaar impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen met zekerheid blijkt dat de merkhouders afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen. Een impliciete toestemming kan echter niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouders (HvJ, 20 november 2001, Davidoff / A&G, Levi Strauss / Tesco en Costco, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 46 en 55).

35. Daar waar in principe de voorwaarden voor de uitputting moeten worden bewezen door diegene die zich erop beroept (cfr. supra), kunnen de vereisten van de in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen (thans de artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) tot een wijziging van deze bewijsregel nopen (HvJ, 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 37). Dit is het geval wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouders of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. In dat geval moet de merkhouders aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouders met het



3515

daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd (Ibid., ro. 41; HvJ, 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costco, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 54).

Dat er een systeem van exclusieve distributie gehanteerd wordt in het kader van de commercialisatie van de goederen van de merkhouder, kan niet zonder meer een omkering van de bewijslast inzake de uitputting met zich meebrengen.

Om een omkering van de bewijslast te bewerkstelligen, dient de beweerde inbreukmaker op zeer concrete wijze het bewijs te leveren dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. De loutere beschrijving van kenmerken van het distributiesysteem van de merkhouder, zonder hierbij aan te geven op welke manier *in concreto* het reële risico waarvan sprake bestaat, volstaat niet.

36. Iedere handeling van een derde die de houder van een in één of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet gebruik te maken van zijn (in de arresten HvJ, 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costco, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 40; HvJ, 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 33; HvJ, 30 november 2004, Peak Holding/Axolin-Elinor, C-16/03, ro. 34 erkende) recht om de eerste verhandeling van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, doet naar haar aard afbreuk aan de essentiële functie van het merk (HvJ, 16 juli 2015, Top Logistics, C-379/14, ro 48).

37. In het arrest HvJ, 18 oktober 2005, Class International / Colgate-Palmolive e.a., C-405/03, ro. 71, werd het volgende geoordeeld :

“De inbreuk waarop een beroep kan worden gedaan is hetzij het in het vrije verkeer brengen van de goederen, hetzij het te koop aanbieden of verkopen ervan dat noodzakelijkerwijs verhandeling binnen de Gemeenschap impliceert.”

In concreto

38. Xerox Corporation voert terecht aan dat uit het verslag opgesteld naar aanleiding van het beslag inzake namaak blijkt dat één van de belangrijkste leveranciers van Impro Europe

PAGE 01-00000296527-0023-0043-01-01-4



3516

(m.n. AGIP, zie p. 32 van het verslag, stuk 8 van Xerox Corporation) in Zwitserland gevestigd is. Zwitserland maakt geen deel uit van de EER, zodat voor alle waren afkomstig van Zwitserse leveranciers uitputting niet mogelijk is.

Xerox Corporation voert eveneens terecht aan dat, zelfs indien zij geen houder was van het merk XEROX in Zwitserland (wat zij weliswaar wel degelijk is), dit gegeven niet pertinent is en het dus ten onrechte door de eerste rechter in overweging werd genomen in het kader van de beoordeling van de uitputting van de merkrechten van Xerox Corporation met betrekking tot goederen die afkomstig zijn van buiten de EER.

Daar het controlerecht van de merkhouder (cfr. supra) enkel in de EER geldt en uitgeoefend wordt, is enkel het bestaan van een geldig ingeschreven merk in dit territorium relevant. De vraag of het merk ook al dan niet buiten de EER (bijvoorbeeld in Zwitserland) is ingeschreven, is irrelevant.

39. In strijd met hetgeen Impro Europe voorhoudt, bewijzen de door Xerox Corporation en Xerox NV neergelegde stukken voldoende hetgeen zij aanvoeren, met name dat de waren die voorzien zijn van de merken Xerox en Phaser vergezeld van het teken "metered" en van de merken PagePack en eClick niet door Xerox Corporation of met haar toestemming in de EER in de handel werden gebracht, aangezien de betrokken producten louter werden ter beschikking gesteld in het kader van een onderhoudscontract waarin met betrekking tot deze producten een eigendomsvoorbehoud was bedongen ten gunste van Xerox.

Door de heer Michael John Barrett, "General Counsel" van Xerox Ltd. werd op 20 maart 2013 de volgende schriftelijk verklaring afgelegd (stuk 12 van Xerox Corporation):

" 1. Er bestaan in Europa, onder meer, twee soorten XEROX onderhoudscontracten, met name PAGEPACK en eCLICK.

Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat, wat betreft eCLICK, de prijs van de onderhoudsdienst bespreekbaar is en onderhandeld wordt, terwijl, wat betreft de PAGEPACK, de prijs niet bespreekbaar is.

2. De PAGEPACK en eCLICK contracten zijn standaard contracten die aan alle XEROX filialen in Europa worden voorgelegd.

3. Dit betekent dat, op enkele details na, de PAGEPACK en eCLICK onderhoudscontracten in alle Europese landen identiek zijn.

Wat in ieder geval overall identiek is aan alle PAGEPACK en eCLICK onderhoudscontracten zijn de basisprincipes, zoals het feit dat al deze contracten systematisch bepalen dat de verbruiksgoederen, zoals toners en cartridges, die ter

PAGE 01-00000296527-0024-0043-01-01-4



beschikking gesteld worden van de eindgebruiker, eigendom zijn en blijven van Xerox zolang zij niet door de eindklant verbruikt worden.

4. De merken PAGEPACK en eCLICK worden uitsluitend gebruikt ter identificatie van onderhoudsdiensten met daarin inbegrepen de voorziening van verbruiksgoederen die in het kader van onderhoudscontracten geleverd worden.

5. De tonerproducten die geleverd worden in het kader van de PAGEPACK en eCLICK onderhoudscontracten gebruiken het woord "metered".

Het woord "metered" verwijst naar het feit dat de verbruiksgoederen geleverd worden in functie van de tellerstandconfiguratie.

"Metered" verbruiksgoederen worden niet individueel verkocht aan eindgebruikers onder de PAGEPACK en eCLICK onderhoudscontracten.

6. De onderhoudsovereenkomsten evolueren lichtjes met de tijd o.a. gelet op de evolutie van de techniek en van de diensten, maar het principe dat alle verbruiksgoederen die geleverd worden in het kader van het PAGEPACK of eCLICK onderhoudscontract eigendom blijven van Xerox, is ongewijzigd van toepassing.

Dit is trouwens een algemeen bekende standaard in de markt (die) ook door onze concurrenten toegepast wordt.

Deze verklaring is opgemaakt voor overlegging aan rechtbanken, waaronder de Rechtbank van Koophandel te Brussel."

Op 18 maart 2013 werd door gerechtsdeurwaarder Pieter De Smet een proces-verbaal van vaststelling opgesteld waaruit blijkt aan de hand van welke stappen de "partners" van Xerox online onderhoudscontracten voor de eindgebruikers afsluiten. Er werd vastgesteld dat dit gebeurt via een beveiligde portaalsite van Xerox NV. Tevens werden de algemene voorwaarden (onder meer in het Nederlands) van de PagePack en eClick onderhoudscontracten die van toepassing zijn in de relatie tussen de "partners" van Xerox en de klant in het proces-verbaal opgenomen.

In deze algemene voorwaarden (artikel 7.7), is met betrekking tot de ter beschikking gestelde verbruiksgoederen een eigendomsvoorbehoud opgenomen ten gunste van Xerox. Een eigendomsvoorbehoud was eveneens reeds opgenomen in artikel 7.7 van de algemene voorwaarden van het dienstencontract d.d. 20 oktober 2011 (stuk 2.1 van Xerox Corporation), dat van toepassing was op elke onderhoudsdienst door Xerox NV in het voordeel van de klant ("diensten" slaat onder meer op technische bijstand, "dienst op afstand", "onderhoudsupdates" en de levering van verbruiksgoederen).

PAGE 01-00000296527-0025-0043-01-01-4



Uit de artikelen 7.9 van het eCLICK Service contract en 7.9 van het PagePack contract van 2013 blijkt dat overtollige verbruiksgoederen worden teruggenomen door Xerox. Dit blijkt tevens uit artikel 7.9 van het dienstencontract d.d. 20 oktober 2011.

In artikel 10.9 van het PagePack dienstencontract van 2008 werd het volgende bepaald : “Verbruiksgoederen in het kader van dit dienstencontract, zijn bestemd voor gebruik door de klant in het XEROX toestel waarop dit dienstencontract betrekking heeft. Is er een overschot aan verbruiksgoederen, dan blijven die eigendom van Xerox” (stuk 2.2 van Xerox Corporation; er is geen aanwijsbare reden om eraan te twifelen dat dit stuk dateert van 22 april 2008, zelfs indien deze datum met de hand op het dienstencontract werd aangebracht, noch om eraan te twifelen dat het om een contract gaat dat daadwerkelijk van toepassing was; dit stuk dient trouwens samen met stuk 12 van Xerox Corporation gelezen te worden en haar overige stukken waaronder deze in verband met de terugname van verbruiksgoederen; het dienstencontract van 22 april 2008 spoort volledig met deze andere stukken).

Het voormelde artikel 10.9 van het PagePack onderhoudscontract van 2008 bepaalde eveneens dat overtollige goederen aan Xerox moeten teruggegeven worden.

Xerox NV verwijst aangaande hetgeen voorafgaat naar de voorbeelden van briefwisseling met haar klanten inzake de terugname van de betrokken goederen (haar stuk 15). De teruggave van de overtollige verbruiksgoederen vond daadwerkelijk plaats en dit zonder enige vergoeding.

Dat de terugname van de verbruiksgoederen die ter beschikking gesteld werden in het kader van de PagePack en eClick onderhoudscontracten in de regel daadwerkelijk plaatsvindt en niet louter af en toe op symbolische wijze, blijkt uit het feit dat een aangestelde, te weten de heer Ger Vergeldt, gedurende meer dan 15 jaar (m.n. van 1998 tot 2014) verantwoordelijk was voor het terugnamebeleid van XEROX verbruiksgoederen in de Europese Unie (stuk 16 van Xerox Corporation).

De hiervoor besproken stukken leveren, minstens samen gelezen, een deugdelijk bewijs van hetgeen Xerox Corporation en Xerox NV aanvoeren, en dit zowel voor wat betreft de datum waarop tot beslag inzake namaak werd overgegaan, als voor de periode die eraan voorafging (minstens sedert 22 april 2008) en deze die erop volgde.

De verbruiksgoederen die geleverd worden in het kader van de PagePack en eClick onderhoudscontracten zijn zowel juridisch (met name contractueel ingevolge het geformuleerde eigendomsvoorbehoud, cfr. supra) als in de praktijk (ze worden op een

PAGE 01-00000296527-0026-0043-01-01-4



3519

onderscheiden wijze verpakt en ze worden op een onderscheiden wijze en via een onderscheiden kanaal besteld) te onderscheiden van de verbruiksgoederen die niet in het kader van een onderhoudscontract door klanten kunnen aangekocht worden. Dit blijkt uit de wijze waarop de officiële Xerox websites zijn opgesteld (voor België : www.xerox.com/printer-supplies/nlbe.html). De opstelling van de websites is tweeledig vanaf de onthaalpagina voor "Verbruiksgoederen". De goederen die door Impro Europe verhandeld worden en die volgens Xerox Corporation en Xerox NV inbreukmakend zijn, kunnen niet besteld worden via het normale systeem op de Xerox webshop pagina. De opgave van het serienummer van het apparaat waarvoor de verbruiksgoederen bestemd zijn en de opgave van de laatste meterstand van dat apparaat is steeds noodzakelijk bij een bestelling van verbruiksgoederen in het kader van een onderhoudscontract (cfr. de besluiten in hoger beroep van de NV Xerox d.d. 15 september 2014, bladzijden 4, 5 en 6).

De ter beschikkingstelling van verbruiksgoederen is, gelet op hetgeen voorafgaat, contractueel en in concreto een dienst die geleverd wordt in het kader van een onderhoudscontract met betrekking tot een welbepaald apparaat. De ter beschikkingstelling gebeurt onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde verbruiksgoederen zijn eigendom van Xerox tot ze daadwerkelijk verbruikt worden. In de hypothese dat de goederen niet worden verbruikt, dienen ze door de klant teruggegeven te worden.

Impro Europe voert ten onrechte aan dat de goederen die het voorwerp zijn van het beslag inzake namaak door de klanten van Xerox waren betaald (eventueel als onderdeel van een huursom) in het kader van hun onderhoudscontract en (definitief) door hen waren verworven. De contractueel bedongen mogelijkheid voor Xerox NV om de verbruiksgoederen die in het kader van een onderhoudscontract werden geleverd toch aan de klant te factureren in de hypothese dat ze besteld werden voor gebruik op een apparaat dat niet het voorwerp uitmaakt van een dienstencontract (onderhoudscontract), duidt niet op het tegendeel en doet dus geen enkele afbreuk aan hetgeen voorafgaat.

Het hof besluit dat de verbruiksgoederen die ter beschikking worden gesteld in het kader van een onderhoudscontract, door Xerox niet in de handel werden/worden gebracht.

Indien zij toch door derden verhandeld worden, gebeurt dit buiten Xerox om.

40. Xerox Corporation claimt geen merkrechten op het teken "metered". Dit teken, gebruikt samen met de merken Xerox en Phaser waarop Xerox zich steunt, toont echter aan dat het gaat om goederen die in het kader van een onderhoudscontract en dus met

PAGE 01-00000296527-0027-0043-01-01-4



eigendomsvoorbehoud door Xerox ter beschikking gesteld werden van de gebruikers. Het betreft goederen die niet door de merkhouder of met diens toestemming in de EER verkocht werden. Ze waren dus niet in de handel in de EER.

41. Impro Europe verwijst naar de artikelen 34, 36, 101 en 102 Van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("VWEU").

Impro Europe beweert dat "de constructie met de onderhoudscontracten" van Xerox bedoeld is om concurrenten, die compatibele verbruiksgoederen aanbieden, verkopers van tweedehandsgoederen, evenals parallelimporteurs, uit de markt te duwen. De bedoeling is volgens haar om de markt af te schermen" (p. 4 van de aanvullende en syntheseconclusie van Impro Europe).

Impro Europe voert in dezelfde gedachtengang aan dat "men de tweedehandsmarkt wil omzeilen door te stellen dat de goederen worden geleased en dat overschotten moeten worden teruggegeven, terwijl de economische realiteit blijkt te zijn dat de goederen worden betaald en aan het einde van een contract niet worden teruggenomen; er is aldus sprake van een vermomde koop om aan de uitputtingsregel te trachten te ontsnappen."

Zij stelt dat zij "een kleine speler (is) in de verkoop van de tweedehandsgoederen van de multinationale mastodont XEROX. (...) (Zij) bevindt zich aldus in de onmogelijke situatie waar zij de handelingen en beweringen van XEROX niet kan controleren. Zij overweegt dan ook in deze klacht in te dienen bij de Europese concurrentieautoriteiten, die over de aangepaste middelen beschikken."

Impro Europe verzoekt het hof om "Inmiddels" het advies te vragen van de Europese Commissie als "amicus curiae" en zich via een aantal vragen bij de Europese Commissie te informeren.

Het hof stelt vast dat er door Impro Europe geen enkele klacht werd ingediend bij de Europese mededingingsautoriteiten, waarvan zij nochtans zelf stelt dat deze "over de aangepaste middelen beschikken" om de beweringen van Impro Europe te onderzoeken.

De principes inzake de uitputting werden hiervoor in herinnering gebracht.

Het behoort Impro Europe, zijnde de door de merkhouder wegens inbreuk op artikel 9.1. a) GMVO en/of artikel 2.20.1. a) BVIE aangesproken partij die zich op de uitputting beroept, om



301

het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden ervan is voldaan. Dit houdt concreet in dat de bewijslast van de omstandigheid dat de goederen door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, in beginsel rust op Impro Europe, die de uitputting van de rechten van de merkhouder inroept.

De vereisten van de in de artikelen 28 EG en 30 EG (thans de artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, "VWEU") verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen tot een wijziging van de voormelde bewijsregel nopen. Zoals gesteld, is dit het geval wanneer de gedaagde erin slaagt aan te tonen dat er in concreto een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de producten door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. In dat geval moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de gedaagde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.

Impro Europe levert niet het bewijs van het reële gevaar waarvan hiervoor sprake.

Impro Europe is een Belgische zusteronderneming van het Amerikaanse Impro USA (opgericht in 1979), een onderneming gespecialiseerd in de wereldwijde handel van origineel en compatibel toebehoren voor allerlei merken van afdruk- en kopieerapparaten, printers en faxtoestellen. In die omstandigheden kan zij niet nuttig inroepen dat zij het gebrek aan enig bewijs van hetgeen zij voorhoudt kan rechtvaardigen door te stellen dat zij een "kleine speler" is, zodat zij beweerdelijk de handelingen en beweringen van Xerox niet kan controleren.

Impro Europe kan in haar hiervoor beschreven hoedanigheid redelijkerwijze verondersteld worden het reilen en zeilen te kennen van de commerciële markt waarop zij actief is. Zij drijft sedert 2002 handel in origineel (authentiek) en compatibel toebehoren voor allerlei merken van afdruk- en kopieerapparaten, printers en faxtoestellen, waaronder Xerox-apparaten en toestellen. Zij is een ervaren speler op de betrokken markt en wel degelijk in staat om bewijs te verzamelen van hoe het er op die markt (beweerdelijk) aan toe gaat.

Wat de inhoud betreft van de beweringen van Impro Europe, stelt het hof vast dat Impro Europe erkent dat Xerox geen bezwaar heeft tegen de verdeling van haar authentieke artikelen die niet voorzien zijn van de merken Xerox en Phaser vergezeld van het teken "metered" en van de merken PagePack en eClick door derden (p. 5, ro 4 in fine van haar aanvullende en syntheseconclusie), die door de merkhouder zelf of met diens toestemming in de EER verkocht werden.

PAGE 01-00000296527-0029-0043-01-01-4



Impro verkoopt ook daadwerkelijk tweedehands XEROX goederen (die niet vergezeld zijn van het teken "metered") en die eerst door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel werden gebracht. Dit blijkt voldoende uit het verslag opgesteld naar aanleiding van het beslag inzake namaak, dat eveneens melding maakt van het feit dat deze goederen niet als inbreukmakend werden aanzien en dan ook werden vrijgegeven.

Xerox Corporation verzet zich enkel tegen de verhandeling door Impro Europe van goederen die voorzien zijn van de merken Xerox en Phaser vergezeld van het teken "metered" en van de merken PagePack en eClick, die niet door Xerox Corporation of met haar toestemming in de EER in de handel werden gebracht, aangezien de betrokken producten louter werden ter beschikking gesteld van de klant in het kader van een onderhoudscontract waarin met betrekking tot deze producten een eigendomsvoorbehoud was bedongen ten gunste van Xerox NV.

Impro Europe voert aan dat de economische realiteit blijkt te zijn dat de goederen worden betaald en aan het einde van een contract niet worden teruggenomen, doch het tegendeel blijkt uit de stukken (cfr. supra).

Het verzoek van Impro Europe aan het hof om "inmiddels", met name in afwachting van een klacht van haar bij de Europese mededingingsautoriteiten, de door haar geformuleerde vragen te stellen aan de Europese Commissie, is, gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen, ongegrond.

Dat er sprake zou zijn van een inbreuk op de artikelen 34, 36, 101 of 102 VWEU wordt niet bewezen.

42. Uit het verslag van de deskundige blijkt dat er bij Impro Europe verbruiksgoederen werden aangetroffen die zij te koop aanbiedt en waarop de merken Xerox of Phaser zijn aangebracht, samen met het teken "metered", of de merken PagePack en eClick.

Dat Impro Europe dergelijke goederen aankoopt, in voorraad houdt, te koop aanbiedt en verkoopt wordt trouwens door haar niet betwist.

Er wordt evenmin betwist dat het goederen betreft die afkomstig zijn van Xerox zelf, te weten goederen die door haar geproduceerd en van de merken van Xerox Corporation en/of van het teken "metered" voorzien werden. Het betrof met andere woorden "authentieke" goederen.

PAGE 01-00000296527-0030-0043-01-01-4



Xerox Corporation voert aan dat het ging om goederen die niet door haar of met haar toestemming in de EER in de handel werden gebracht. Xerox NV voert aan evenmin enige toestemming te hebben verleend.

Het aankopen, aanbieden, verkopen en in voorraad houden in de EER van authentieke producten van Xerox, voorzien van haar merken Xerox of Phaser, vergezeld van het teken "metered" of voorzien van haar merken PagePack en eClick zijn inbreukmakende handelingen van gebruik in de zin van artikel 9.2. c) GMVO en artikel 2.20.2. c) BVIE.

Impro Europe blijft in gebreke om enig element voor te leggen waaruit de toestemming van Xerox Corporation blijkt om (elk exemplaar van) haar authentieke producten binnen de EER aan te kopen, te verhandelen of in voorraad te houden.

Gelet op dit gebrek aan bewijs van toestemming vanwege Xerox Corporation, staat de inbreuk door Impro Europe op de merkrechten van Xerox Corporation vast.

De cumulatieve toepassingsvoorwaarden van de artikelen 2.20.1 a) BVIE en 9.1. a) GMVO zijn immers vervuld, te weten gebruik in het economisch verkeer, van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren of diensten als deze waarvoor het merk werd ingeschreven, dat afbreuk doet aan één van de functies van het merk.

Dat de eerste drie voorwaarden vervuld zijn, blijkt uit hetgeen hiervoor werd uiteengezet. Dat de vierde voorwaarde vervuld is, kan niet ernstig betwist worden. Iedere handeling van een derde die de houder van een in één of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet gebruik te maken van zijn (in de hiervoor geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie erkende) recht om de eerste verhandeling van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, doet immers naar haar aard afbreuk aan de essentiële functie van het merk (HvJ, 16 juli 2015, Top Logistics, C-379/14, ro 48, onderlijning door het hof).

Xerox Corporation is gerechtigd zich te verzetten tegen de verhandeling van de litigieuze goederen in de EER, aangezien zij hiervoor geen toestemming heeft verleend.

43. Gelet op hetgeen voorafgaat, is het niet nuttig om te onderzoeken of Xerox Corporation zich nuttig kan beroepen op artikel 13 § 2 GMVO. Dit middel wordt immers enkel door haar opgeworpen in ondergeschikte orde, met name in de hypothese dat het hof

PAGE 01-00000296527-0031-0043-01-01-4



zou oordelen dat Impro Europe zich nuttig op artikel 13 § 1 GMVO kan beroepen (randnummer 63 van de syntheseconclusie van Xerox Corporation).

44. Impro Europe kan zich niet nuttig beroepen op artikel 2279 BW, met name op de bewering dat bezit geldt als titel, om te stellen dat er haar geen enkele inbreuk kan worden verweten.

De goede trouw vereist voor de toepassing van artikel 2279 BW veronderstelt bij de bezitter, op het ogenblik van de verwerving van het goed, het absolute geloof dat zijn rechtsvoorganger eigenaar is van het overgedragen goed. Twijfel omtrent het eigendomsrecht van de rechtsvoorganger, evenals elk teken of informatie dat het bezit van de rechtsvoorganger verdacht maakt, sluit alle goede trouw uit.

Impro Europe kan niet ernstig voorhouden dat zij de gebruiken in de sector niet kent. Zij is immers een ervaren speler op de markt van compatibel toebehoren voor allerlei merken van afdruk- en kopieerapparaten, printers en faxtoestellen, waaronder Xerox-apparaten en toestellen.

Zij kan zich zodoende niet beroepen op een absoluut geloof dat haar rechtsvoorganger (de klant van Xerox) eigenaar was van het aan haar overgedragen goed.

Er wordt, in strijd met hetgeen Impro Europe beweert, geen tegenstrijdigheid aangetoond tussen de regels inzake de merkenrechtelijke uitputting en de regel van artikel 2279 BW.

Vordering gesteund op derdemedeplichtigheid aan contractbreuk

45. Xerox Corporation, daarin bijgetreden door Xerox NV, voert aan dat Impro Europe zich daarenboven schuldig maakt aan derdemedeplichtigheid aan contractbreuk;

Opdat er sprake zou zijn van derdemedeplichtigheid aan contractbreuk dienen de volgende vier voorwaarden cumulatief vervuld te zijn :

- er bestaat een geldige contractuele verbintenis in hoofde van de schuldenaar;
- de schuldenaar heeft zich schuldig gemaakt aan contractbreuk;

┌ PAGE 01-00000296527-0032-0043-01-01-4 ┐



525

- de derde weet of behoort te weten van het bestaan van die contractuele verbintenis;
- de derde heeft actief en rechtstreeks deelgenomen of meegewerkt aan deze wanprestatie.

In casu bestaat er een dienstencontract tussen Xerox en haar "partners" (cfr. supra), die een eigendomsvoorbehoud inhouden zoals hiervoor besproken, alsmede een vervreemdingsverbod met betrekking tot de verbruiksgoederen. De "partners" van Xerox sluiten op hun beurt onderhoudscontracten met hun klanten, waarvan de algemene voorwaarden bepalen dat verbruiksgoederen worden ter beschikking gesteld onder eigendomsvoorbehoud en met een vervreemdingsverbod. De algemene voorwaarden van de onderhoudscontracten die de "partners" afsluiten met de klant zijn gelijklopend met deze die vermeld worden in het dienstencontract dat gesloten wordt tussen Xerox en haar "partners".

De contractuele verbintenissen die uit de voormelde algemene voorwaarden voortvloeien staan inzake de onderhoudscontracten voldoende vast en zijn geldig.

In strijd met hetgeen Impro Europe aanvoert, dienen Xerox Corporation en Xerox NV geenszins elk in het kader van het geschil elk Individueel contract voor te leggen. Uit de door hen neergelegde stukken blijken voldoende de veralgemeende toepasselijke contractuele bepalingen die gelden voor verbruiksgoederen die ter beschikking gesteld worden in het kader van onderhoudscontracten. Meteen is de vaststelling dat in het dienstencontract van 22 april 2008 melding gemaakt wordt van de NV Xerox België en niet van Xerox NV niet pertinent.

Door de verkoop van verbruiksgoederen die geleverd werden in het kader van een onderhoudscontract worden zowel het eigendomsvoorbehoud als het vervreemdingsverbod met betrekking tot deze goederen geschonden.

Impro Europe is een professionele verkoper van "originele en compatibele voorraden voor alle merken van kopieermachines, printers, faxapparaten en digitale kopieertoestellen over de hele wereld" (stuk 3.1 van Xerox Corporation, home page van Impro Europe), actief in dezelfde sector van "voorraden" (verbruiksgoederen) als Xerox Corporation en Xerox NV, met een relatief lange ervaring. Het is voldoende aannemelijk dat zij de gebruiken binnen de sector kent. Xerox Corporation toont voldoende aan dat het gebruikelijk is dat het ter beschikking stellen van verbruiksgoederen in het kader van onderhoudsovereenkomsten gebeurt onder eigendomsvoorbehoud en met een vervreemdingsverbod (cfr. supra en de neergelegde voorwaarden van Ricoh).

Ondanks hetgeen voorafgaat, heeft Impro Europe niettemin haar medewerking verleend aan de contractbreuk door de partners van Xerox of door de klanten van deze laatste, met name

PAGE 01-00000296527-0033-0043-01-01-4



3526

aan de niet naleving van het eigendomsvoorbehoud in hoofde van Xerox en het verkoopverbod dat met betrekking tot de verbruiksgoederen op hen rustte. Zij heeft partners en klanten van Xerox hier zelfs toe aangezet, door hen actief te benaderen met het oog op het overkopen van in het kader van een onderhoudscontract niet verbruikte verbruiksgoederen.

Het hof besluit dat Impro Europe zich schuldig heeft gemaakt aan derdemedeplichtigheid aan contractbreuk.

De gevorderde maatregelen

Het gevorderde verbod/stakingsbevel

46. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest Top Logistics d.d. 16 juli 2015 in herinnering gebracht dat het van essentieel belang is dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene goederen in de EER kan controleren (zie onder meer arresten HvJ, 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costco, C-414/99 tot en met C-416/99, punt 33; HvJ, 15 oktober 2009, Makro/Diesel, C-324/08, punt 32, en HvJ, 12 juli 2011, L'Oréal e.a./Ebay, C-324/09, punt 60).

Xerox Corporation beroept zich op artikel 9.1. a) GMVO en artikel 2.20.1. a) BVIE. Zij vordert tevens een stakingsbevel als sanctie voor de derdemedeplichtigheid aan contractbreuk vanwege Impro Europe.

Het hof oordeelt dat gelet op de commerciële activiteiten van Impro Europe, herhalingsgevaar niet objectief is uitgesloten en het gevorderde stakingsbevel dient opgelegd te worden.

Het stakingsbevel wegens de in hoofde van Impro Europe vastgestelde inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Xerox Corporation geldt voor de hele Europese Unie. Het stakingsbevel wegens de in hoofde van Impro Europe vastgestelde inbreuk op het Internationaal merk met gelding voor de Benelux dat ingeroepen wordt door Xerox Corporation (met name Phaser, in combinatie met het teken "metered"), geldt voor de Benelux.



327

De gevorderde dwangsom

47. In casu is er geen gegronde reden om de gevorderde dwangsom niet vast te stellen op het gevorderde bedrag. Een dwangsom dient voldoende hoog te zijn om een ontradend effect te hebben. In casu voldoet het gevorderde bedrag van de dwangsom aan het nagestreefde oogmerk.

Er is in casu geen gegronde reden om het totaal van de te vervallen dwangsommen op een maximumbedrag te bepalen.

De gevorderde schadevergoeding

48. Xerox vordert een bedrag (kosten van beslag inzake namaak niet inbegrepen, cfr. infra) dat ze ex aequo et bono begroot op 50.000 euro.

Voor het opleggen van andere sancties dan het verbod waarvan sprake in artikel 102, 1. GMVO, dient de rechter krachtens artikel 101 §2 GMVO toepassing te maken van het nationale recht van de Lid-Staat waar de inbreukmakende handelingen hebben plaatsgevonden.

De inbreukmakende handelingen hebben in casu plaatsgevonden in België. Het BVIE is zodoende van toepassing.

Xerox Corporation heeft met betrekking tot geen enkel product dat ter gelegenheid van het beslag inzake namaak door haar als inbreukmakend werd bestempeld, haar toestemming verleend om het in de EER in het vrije verkeer te koop aan te bieden, te verhandelen of in voorraad te houden.

Aan Xerox Corporation is de mogelijkheid ontnomen om de eerste verhandeling van de inbreukmakende goederen in de EER te controleren.

Artikel 2.21.1. BVIE bepaalt dat de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding kan eisen voor elke schade veroorzaakt door het gebruik van zijn merk in strijd met artikel 2.20.1. BVIE.



328

Zoals hiervoor reeds aangehaald, doet iedere handeling van een derde die de houder van een in één of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet gebruik te maken van zijn (in de hiervoor geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie erkende) recht om de eerste verhandeling van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk aan de essentiële functie van het merk (HvJ, 16 juli 2015, Top Logistics, C-379/14, ro 48, eigen onderlijning door het hof).

Het kan niet ernstig betwist worden dat Xerox Corporation schade heeft geleden door deze afbraak aan de essentiële functie van haar merken waarop inbreuk werd gepleegd.

Daarenboven werden de onderhoudscontracten waarbinnen onder meer verbruiksgoederen worden ter beschikking gesteld die Xerox aanbiedt, financieel minder aantrekkelijk gemaakt, door de verkoop door Impro Europe op de tweedehandsmarkt van verbruiksgoederen die ter beschikking werden gesteld in het kader van een onderhoudscontract doch ongebruikt bleven en doorverkocht werden aan Impro Europe, en dit veelal aan een goedkopere prijs dan de verbruiksgoederen die buiten de onderhoudscontracten door Xerox te koop worden aangeboden (cfr. de neergelegde prijslijsten van Impro Europe).

Artikel 2.21.2 BVIE bepaalt dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag ter vergoeding van de schade die door de merkhouder werd geleden. In casu is een forfaitaire begroting *ex aequo et bono* van de door Xerox Corporation geleden schade de enige mogelijke begroting van deze schade, bij gebrek aan elementen die een exacte begroting daarvan toelaten.

Xerox Corporation vordert ter compensatie van de schade wegens de inbreukmakende handelingen in hoofde van Impro Europe een vergoeding *ex aequo et bono* begroot op 50.000 euro.

De gevorderde schadevergoeding voor de hiervoor weerhouden schade is, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak (met name de vastgestelde inbreuk op vier verschillende merken en de omvang van de inbreuk die vastgesteld werd naar aanleiding van het beslag inzake namaak), billijk, redelijk en gerechtvaardigd.



De gevorderde winstafracht

49. Naast de gevorderde schadevergoeding waarvan hiervoor sprake, vordert Xerox Corporation krachtens artikel 2.21.4. BVIE de afdracht van de winst die door Impro Europe werd geleden.

Impro Europe betwist de vordering van Xerox Corporation. Zij stelt dat er geen kwade trouw was in haar hoofde.

Het hof heeft hiervoor vastgesteld dat Impro Europe niet redelijk kan voorhouden dat zij geen kennis had van de inhoud van de onderhoudscontracten die aangeboden worden door Xerox NV en/of door haar partners en in het kader waarvan de inbreukmakende verbruiksgoederen die in het bezit van Impro Europe werden aangetroffen, ter beschikking gesteld worden van de gebruikers van Xerox machines.

Xerox NV bewijst dat Impro Europe niettegenstaande hetgeen voorafgaat, regelmatig zelf contact opnam met partners van Xerox NV om hen ertoe te bewegen haar de verbruiksgoederen te verkopen die ter beschikking gesteld worden aan klanten in het kader van onderhoudscontracten en zodoende onder eigendomsvoorbehoud en met een verkoopverbod, en die dus niet bestemd waren om verhandeld te worden.

In die omstandigheden staat de kwade trouw van Impro Europe voldoende vast.

Teneinde het bedrag te begroten van de winst die dient afgedragen te worden, wordt de aanstelling van een deskundige gevorderd met de opdracht om de boekhouding van Impro Europe te onderzoeken en een advies te geven over de exact door deze laatste gerealiseerde winst aan de hand van de inbreukmakende producten.

Deze vordering gegrond.

De gevorderde vernietiging van de inbreukmakende goederen

50. Xerox Corporation is gerechtigd om bij toepassing van artikel 2.22.1 BVIE de vernietiging te vorderen van alle inbreukmakende producten die bij Impro Europe werden aangetroffen en/of in haar bezit zijn.



350

Voor de toepassing van voormeld artikel is er geen kwade trouw in hoofde van de inbreukmaker vereist.

Er is in casu evenredigheid tussen de ernst van de begane inbreuken en de gevorderde maatregel.

De kosten van de vernietiging zijn ten laste van Impro Europe.

De gevorderde kosten van het beslag inzake namaak

51. Naast de voormelde schadevergoeding vordert Xerox Corporation de veroordeling van Impro Europe tot betaling van de kosten van de deskundige en de gerechtsdeurwaarder gemaakt in het kader van de procedure van het beslag inzake namaak, die in totaal 8.349,87 euro bedragen.

Considerans nr. 26 van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de "Handhavingsrichtlijn") bepaalt dat bij de schadeloosstelling van de in het gelijk gestelde partij rekening moet worden gehouden met de kosten die door deze partij zijn gemaakt, zoals de kosten van opsporing en onderzoek. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt : "De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet."

In het arrest van het Hof van Justitie d.d. 16 juli 2015 inzake Diageo Brands v Simiramida, C-681/13, werd door het Hof het volgende geoordeeld (ro. 77 en 78) :

"Aangaande artikel 14 van richtlijn 2004/48 heeft het Hof reeds geoordeeld dat deze bepaling beoogt het niveau van de bescherming van de intellectuele eigendom te versterken door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen (zie arrest Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, punt 48).

Gelet op deze doelstelling alsmede de ruime en algemene bewoordingen van artikel 14 van richtlijn 2004/48, waarin wordt verwezen naar de „in het gelijk gestelde partij” en de „verliezende partij” zonder nadere verduidelijking of beperking van de aard van de procedure waarop de daarbij vastgestelde regel toepassing moet vinden, dient te worden aangenomen



3531

dat deze bepaling van toepassing is op de gerechtskosten die zijn gemaakt in elke procedure die binnen de werkingssfeer van deze richtlijn valt.

Een procedure van beslag inzake namaak valt binnen de werkingssfeer van richtlijn 2004/48.

De billijkheid verzet er zich niet tegen dat de kosten waarvan sprake integraal ten laste van Impro Europe zouden worden gelegd.

De kosten van de deskundige en de gerechtsdeurwaarder gemaakt in het kader van het beslag inzake namaak worden niet vergoed door de rechtsplegingsvergoeding of door de gerechtskosten die in het kader van de procedure voor de eerste rechter of voor het hof werden gevoerd (kosten dagvaarding voor de eerste rechter, kosten verzoekschrift hoger beroep).

Gelet op hetgeen voorafgaat, is de vordering van Xerox Corporation gegrond.

De tegenvordering van Impro Europe tot betaling van schadevergoeding wegens het gelegde beslag inzake namaak

52. Er wordt door Impro Europe geen enkele omstandigheid aangevoerd waaruit blijkt dat toepassing dient gemaakt te worden van artikel 1369bis/3 Ger.W. juncto artikel 1382 e.v. BW.

Hetgeen hiervoor werd overwogen aangaande de merken en de merkinbreuken die begaan werden door Impro Europe, bevestigt integendeel dat Xerox Corporation gegronde redenen had om bij Impro Europe tot beslag inzake namaak te laten overgaan.

De vordering van Impro Europe is ongegrond.

De gevorderde rechtsplegingsvergoeding

53. Partijen vorderen eenzelfde tarief aan rechtsplegingsvergoeding, met name een bedrag van 5.500 euro per aanleg.

PAGE 01-00000296527-0039-0043-01-01-4



352

54. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.

OM DEZE REDENEN :
HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep van Xerox Corporation en het incidenteel beroep van Impro Europe BVBA ontvankelijk;

Verklaart het incidenteel beroep van Xerox NV onontvankelijk in de mate waarin het ertoe strekt de vernietiging te horen bevelen op kosten van Impro Europe BVBA van de inbreukmakende producten en in de mate waarin het ertoe strekt Impro Europe BVBA te horen veroordelen tot de voorlegging van stukken;

Verklaart het incidenteel beroep van Xerox NV voor het overige ontvankelijk;

Verklaart het hoger beroep van Xerox Corporation en de vordering van Xerox NV gegrond;

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de vorderingen van de partijen ontvankelijk verklaarde;

Opnieuw recht doende aangaande de gegrondheid van de vorderingen van Xerox Corporation en Xerox NV :

┌ PAGE 01-00000296527-0040-0043-01-01-4 ┐



353

- zegt voor recht dat Impro Europe inbreuk pleegt op de exclusieve rechten van Xerox Corporation op haar Gemeenschapsmerken XEROX, PAGEPACK en eCLICK door in de Europese Unie, waaronder in België, zonder toestemming van Xerox Corporation, producten die het merk Xerox dragen in combinatie met het teken "metered" of in combinatie met het merk PAGEPACK of het merk eCLICK, en producten die het merk PAGEPACK of eCLIC dragen, te verhandelen, te verkopen, te koop aan te bieden, te promoten, in voorraad te houden, te leveren of in- of uit te voeren;
- legt Impro Europe het verbod op om in de hele Europese Unie nog verder gebruik te maken van de Gemeenschapsmerken XEROX, in combinatie met het teken "metered" of in combinatie met het merk PAGEPACK of het merk eCLICK, en van de merken PAGEPACK en/of eCLICK, en legt haar het verbod op van iedere verhandeling, verkoop, te koop aanbidding, promotie, in voorraad houden, levering, in- en uitvoer van producten onder deze merken en/of tekens, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven en/of per product dat nog zou worden gebruikt, verkocht, te koop aangeboden, gepromoot, in voorraad gehouden, geleverd, in- of uitgevoerd in strijd met dit verbod;
- zegt voor recht dat Impro Europe inbreuk pleegt op de exclusieve rechten van Xerox Corporation op haar internationale merk PHASER met gelding voor de Benelux, door in de Benelux, zonder toestemming van Xerox Corporation, producten die dit merk in combinatie met de term "metered" dragen, te verhandelen, te verkopen, te koop aan te bieden, te promoten, in voorraad te houden, te leveren of in- of uit te voeren;
- legt Impro Europe het verbod op om in de Benelux nog verder gebruik te maken van het merk PHASER in combinatie met het woord "metered", en legt haar het verbod op van iedere verhandeling, verkoop, te koop aanbidding, promotie, in voorraad houden, levering, in- en uitvoer van producten onder het merk PHASER in combinatie met het woord "metered", op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven en/of per product dat nog zou worden gebruikt, verkocht, te koop aangeboden, gepromoot, in voorraad gehouden, geleverd, in- of uitgevoerd in strijd met het stakingsbevel;
- beveelt de vernietiging op kosten van Impro Europe van alle inbreukmakende producten op de ingeroepen rechten van Xerox Corporation, binnen de maand na de betekening van dit arrest, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging;

PAGE 01-00000296527-0041-0043-01-01-4



5534

- zegt voor recht dat Impro Europe zich heeft schuldig gemaakt aan derdemedeplichtigheid aan contractbreuk door mee te werken of bij te dragen aan de schending van de overeenkomsten tussen Xerox NV en haar "partners" en/of eindklanten;
- veroordeelt Impro Europe in de kosten van het beslag inzake namaak, ten bedrage van 8.349,87 euro;
- veroordeelt Impro Europe tot betaling aan Xerox Corporation van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 euro, vermeerderd met gerechtelijke interest aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van dit arrest;
- veroordeelt Impro Europe tot het afdragen aan Xerox Corporation van de genoten winst ingevolge de verhandeling van de inbreukmakende producten en stelt, te dien einde, volgende deskundige aan, met de hieronder omschreven opdracht :

de heer Dirk Wouters, kantoor te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B302, telefoon 03/355.50.90

- met de opdracht een gemotiveerd advies (aan de hand van alle relevante stukken zoals, doch niet limitatief opgesomd, bestelbonnen, facturen, creditnota's, briefwisseling, bestanden) te verschaffen aan het hof aangaande de winst die door Impro Europe gerealiseerd werd door middel van de inbreukmakende producten;

Beveelt dat een installatievergadering bij toepassing van artikel 972 Ger. W., zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2007, zal plaatsvinden in de raadkamer van de 8^{ste} kamer van het hof van beroep te Brussel, Justitiepaleis, Poelaertplein te 1000 Brussel op 14 december 2015 om 14 uur (30'), (zaal 0.22) in aanwezigheid van de deskundige en van de partijen, desgevallend vertegenwoordigd door hun respectieve raadslieden,

Verklaart de tegenvordering van Impro Europe BVBA ongegrond;

Behoudt een uitspraak aangaande de kosten voor.


PAGE 01-00000296527-0042-0043-01-01-4



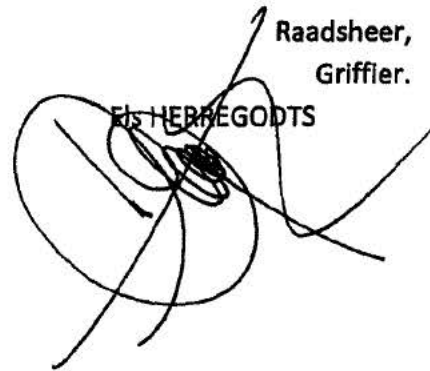
3535

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 20 oktober 2015, waar aanwezig waren en zitting hielden:

Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,
Kaatje BATSELIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kaatje Batsevier', written over a dashed horizontal line.

Raadsheer,
Griffier.
Els HERREGODTS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Els Herregodts', written over the printed name.