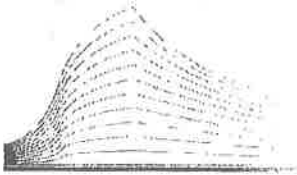


377



Repertoriumnummer 2017 / MG7
Datum van uitspraak 7 februari 2017
Rolnummer 2010/AR/2007

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Tussenarrest

Parallelimport
 Debranding
 Rebranding
 Marktpraktijken
 Vergoeding

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd
 Mitsubishi Caterpillar Forklift
 Europe BV
 t/
 Duma Forklifts NV
 G.S. International BVBA

Hof van beroep Brussel

Arrest

8^e kamer,
 burgerlijke zaken

Aangeboden op 10 FEB 2017
Niet te registreren <input checked="" type="checkbox"/>
D'HOOGHE K.
90300,11

*Benelux merken
 Gemeenschapsmerken
 Verzekering tot steeking*

honderd vijftien

Geregistreerd in debet, ... bladen ... renvooien, 2de Bijzonder registratiekantoor Brussel
10-02-2017
Boek <i>III</i> , Blad <i>51</i> , vak <i>149</i>
Verschuldigd <i>negentigduizend</i> de <i>honderd</i> DE ONTVANGER D'HOOGHE K.

de
euro
en
emore

792 + 973 92-3° a. adv.
 973 92-3° 6w a. pract.
 " " a. expert
 2 CC FOD Econ.

COVER 01-00000780425-0001-0115-02-01-1



1. **De vennootschap naar Japans recht MITSUBISHI SHOJI KAISHA LTD**, (ook handel drijvend onder de naam MITSUBISHI CORPORATION), met maatschappelijke zetel te JP 100-86, TOKIO - JAPAN, Marunouchi 2-Chome 3-1, CHIYODA-KU,

2. **De vennootschap naar Nederlands recht MITSUBISHI CATERPILLAR FORKLIFT EUROPE B.V.**, met maatschappelijke zetel te 1332 AM ALMERE - NEDERLAND, Hefbrugweg 77,

beiden woonstkeuze doend bij hun raadslieden,

appellanten,

vertegenwoordigd door Mr. Jeroen MUYLDERMANS en Mr. Paul MAEYAERT, advocaten te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C B.414;

tegen

1. **DUMA FORKLIFTS N.V.**, voorheen DUMA N.V., met maatschappelijke zetel te 8510 MARKE (KORTRIJK), Torkonjestraat 23,

2. **G.S. INTERNATIONAL B.V.B.A.**, met maatschappelijke zetel te 8510 MARKE (KORTRIJK), Torkonjestraat 23,

geïntimeerden,

vertegenwoordigd door Mr. Jozef KEUSTERMANS en Mr. Peter BLOMME, advocaten te 1040 BRUSSEL, IJzerlaan 19.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 17 maart 2010 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig voor appellanten neergelegd ter griffie van het hof, op 15 juli 2010. Het is regelmatig naar de vorm.



Bij een beschikking van het hof van 10 augustus 2010 ex artikel 747 Ger.W. werden de door partijen overeengekomen conclusietermijnen genoteerd. De termijn voor de neerlegging van de laatste conclusie van geïntimeerden verstreek op 10 augustus 2011.

Op 24 september 2012 werd door appellanten ter griffie van het hof een verzoekschrift ex artikel 748 § 2 Ger.W. neergelegd. Bij een beschikking van het hof van 22 oktober 2012 werd het verzoek ingewilligd van appellanten om partijen een bijkomende conclusietermijn toe te staan en werd beslist dat appellanten en geïntimeerden hun conclusie zouden neerleggen en meedelen ten laatste op, respectievelijk, 31 december 2012 en 1 april 2013.

Appellanten legden hun syntheseconclusie (206 bladzijden) neer ter griffie op 28 december 2012.

Geïntimeerden legden hun tweede syntheseberoepsconclusie (175 bladzijden) neer op 29 maart 2013.

Op 2 april 2015 werd een beschikking uitgesproken door de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Bij deze beschikking werden twee strafdossiers samengevoegd die geopend werden naar aanleiding van twee strafklachten van geïntimeerden en werd geoordeeld dat er geen reden was tot strafrechtelijke vervolging van appellanten en een derde.

Op 4 februari 2016 werd een arrest uitgesproken door de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel, waarbij het hoger beroep van geïntimeerden tegen de beschikking van de raadkamer van 2 april 2015 ongegrond werd verklaard en deze beschikking werd bevestigd.

De zaak werd bij gerechtsbrief van 19 januari 2016 door het hof vastgesteld op de zittingen van 20 juni 2016 (voormiddag) en 21 juni 2016 (voor- en namiddagzitting).

Op 20 mei 2016 werd door geïntimeerden een verzoekschrift ex artikel 748 § 2 Ger.W. neergelegd. Recht doende op dit verzoek werd bij een beschikking van 14 juni 2016 geoordeeld dat er geen sprake was van nieuwe en ter zake dienende stukken of feiten die het nemen van een nieuwe conclusie rechtvaardigden, zodat het verzoek van geïntimeerden werd afgewezen.

De zaak werd gepleit op de zittingen van het hof van 20 en 21 juni 2016.



Op de zitting van het hof van 21 juni 2016, die een aanvang nam op 9u10, werd genoteerd dat door de raadsman van geïntimeerden werd meegedeeld dat deze laatsten verzaken aan de eis tot het weren van de stukken en (delen van) conclusies, dat er eveneens werd verzaakt aan de eis tot schorsing van de procedure, dat met het akkoord van de beide partijen bijkomende stukken werden neergelegd ter zitting en dat door de raadslieden van appellanten bijkomende stukken werden neergelegd.

Op de zitting van het hof van 21 juni 2016, die een aanvang nam op 13u40, werd genoteerd dat de raadslieden van appellanten de volgende aanpassingen wensen aan te brengen aan het petitum van hun laatste conclusie van 28 december 2012 : '(p.204) 6) te zeggen voor recht dat de vordering thans zonder voorwerp is; (p. 205) 9) akte te verlenen van het voorbehoud dat appellanten formuleren aangaande de mogelijke vrijwaring voor aansprakelijkheid inzake elke mogelijke schade die haar oorsprong vindt in een gebrek van een door geïntimeerden in de EER parallel ingevoerde heftruck.'

Op dezelfde zitting werd genoteerd dat in verband met de door geïntimeerden ingeroepen niet-ondertekening van het deskundig verslag beslag inzake namaak, het hof de partijen heeft uitgenodigd om standpunt in te nemen met betrekking tot artikel 1369bis/10 van het Gerechtelijk Wetboek.

De zaak werd op de zitting van 21 juni 2016 in voortzetting gezet op de zitting van 27 juni 2016 teneinde appellanten toe te laten om de bijlagen aan het deskundig verslag van K. Keymolen neer te leggen.

De zaak werd op 27 juni 2016 in beraad genomen.

I. De bestreden beslissing

1. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter :
 - de vordering van appellanten ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
 - de tegenvordering van geïntimeerden gedeeltelijk onontvankelijk en gedeeltelijk ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
 - appellanten, de ene bij gebrek aan de andere, veroordeeld in de kosten van het geding, in hoofde van geïntimeerden begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 30.000 euro.



II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Bij het beschikkend gedeelte van hun syntheseconclusie neergelegd op 28 december 2012, zoals gewijzigd op de zitting van het hof d.d. 21 juni 2016 (cfr. het proces-verbaal van deze zitting, gehouden vanaf 13u40), verzoeken appellanten het hof om :

Het hoger beroep van appellanten ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens,

Het vonnis a quo te bevestigen in de mate dat het (de) oorspronkelijke tegenvorderingen van geïntimeerden onontvankelijk, minstens ongegrond verklaarde;

Het vonnis a quo te hervormen in de mate dat het de oorspronkelijke hoofdvorderingen van appellanten ontvankelijk doch ongegrond verklaarde en dienvolgens :

1) Wat betreft de parallelhandel van de gemerkte MITSUBISHI heftrucks :

- *Voor recht te zeggen dat geïntimeerden door het invoeren, in voorraad houden, te koop aan (te laten) bieden en/of in de handel brengen in de EER van heftrucks voorzien van de MITSUBISHI Merken die niet door de eerste appellanten zelf of met haar toestemming in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht, een inbreuk maken op de merkenrechten van eerste appellante in de zin van artikel 2.20.1.a. BCIE en artikel 9.1.a) EMVO;*
- *Geïntimeerden te veroordelen tot de onmiddellijke staking van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro per individuele inbreuk en per dag dat deze handeling blijft bestaan na de betekening van het arrest;*
- *Geïntimeerden te veroordelen tot de onmiddellijke staking van elke publiciteit voor een onrechtmatige parallel ingevoerde en gemerkte MITSUBISHI heftruck (met name op (de) website van eerste geïntimeerde, in mailings en middels brochures), ongeacht of zij in de publiciteit zelf al dan niet gebruik maken van de MITSUBISHI Merken, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per individuele inbreuk en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan na de betekening van het arrest;*
- **Strikt ondergeschikt en enkel in zoverre (het) hof zou oordelen dat eerste appellante impliciet heeft ingestemd met de parallel invoer in de EER van de 1486 gemerkte MITSUBISHI heftrucks beschreven in het deskundigenrapport:**
 - *voor recht te zeggen dat het verwijderen van de originele serienummers en het verwijderen van de identificatieplaat met origineel serienummer en de MITSUBISHI*



382

Merken en deze te vervangen met een eigen 'DUMA' naamplaat, de toestand van deze waren wijzigt en verslechtert hetgeen voor eerste appellante een gegronde reden oplevert in de zin van artikel 2.23.3 BVIE en artikel 13.2. EMVO om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van deze waren in de EER;

- *dienvolgens voor recht te zeggen dat geïntimeerden door het in de EER invoeren, in voorraad houden, te koop aan (te laten) bieden en/of in de handel brengen van deze heftrucks onder de MITSUBISHI Merken, waarvan de toestand is gewijzigd en verslechterd, een inbreuk maken op de merkenrechten van eerste appellante in de zin van artikel 2.20.1.a. BVIE en artikel 9.1.a) EMVO en de staking hiervan te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro per individuele inbreuk en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan na de betekening van het arrest;*

2) Dienvolgens, wat betreft de door appellanten geleden schade met betrekking tot de 1486 in het deskundigenrapport beschreven heftrucks :

In hoofdorde :

- *Voor recht te zeggen dat de door geïntimeerden gepleegde merkinbreuken te kwader trouw zijn in de zin van artikel 2.21.4. BVIE en hen te veroordelen tot de afdracht van de onrechtmatig genoten winst ten voordele van eerste appellante alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande conform de bepalingen van artikel 1358 e.v. Ger.W.;*
- *Geïntimeerden bijgevolg in solidum te veroordelen tot de betaling van een provisionele schadevergoeding aan eerste appellante, begroot op 3.500.000 euro, en voor de exacte begroting van de winstafdracht een deskundige aan te stellen en laatstgenoemde te bevelen zijn/haar rapport ter griffie neer te leggen binnen een termijn van 2 maand na aanvaarding van diens aanstelling en de uiteindelijke schadevergoeding te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf 10 november 2008;*

In ondergeschikte orde :

- *Voor zover de kwade trouw niet wordt weerhouden, geïntimeerden in solidum te veroordelen tot de betaling van een schadevergoeding wegens winstderving aan tweede appellante, minstens aan eerste appellante, begroot op 2.972.000 euro alsmede een morele schadevergoeding aan eerste appellante, begroot op 1.000.000 euro, bedragen te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf 10 november 2008;*



3) Wat betreft de parallelhandel van ongemerkte MITSUBISHI heftrucks :

- *Voor recht te zeggen dat geïntimeerden door het (laten) verwijderen van alle MITSUBISHI Merken van MITSUBISHI heftrucks, onder meer door deze te overplakken, weg te snijden of anderszins onzichtbaar te maken en door zulke ongemerkte MITSUBISHI heftrucks, die nog niet door eerste appellante of met haar toestemming in de EER zijn ingevoerd, in de EER in te (laten) voeren, in voorraad te houden, te koop aan te (laten) bieden en/of in de handel te (laten) brengen, inbreuk maken op de merkenrechten van eerste appellante in de zin van artikel 2.20.1.a. BVIE en artikel 9.1.a) EMVO alsmede zich schuldig maken aan een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad in de zin van artikel 95 WMPC;*
- *Geïntimeerden te veroordelen tot de onmiddellijke staking van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro per individuele inbreuk en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan na de betekening van dit arrest;*
- *Geïntimeerden te veroordelen tot de onmiddellijke staking van alle publiciteit voor de onrechtmatige parallel ingevoerde en ongemerkte MITSUBISHI vorkheftruck (met name op (de) website van eerste geïntimeerde, in mailings en middels brochures), ongeacht of zij in deze publiciteit zelf al dan niet gebruik maken van de MITSUBISHI Merken, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per individuele inbreuk en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan na de betekening van dit arrest;*

Ondergeschikt en alvorens verder recht te doen enkel met betrekking tot dit punt 3), de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie :

1. A) *Omvatten artikel 5 van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) het recht voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van alle door die merkhouder op de waren aangebrachte merken (debranding), wanneer het gaat om niet-communautaire goederen, zoals goederen geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de invoer of in de handel brengen van die ongemerkte waren in de Europese Economische Ruimte?*
1. B) *Maakt het een verschil uit voor de beantwoording van vraag A) of de invoer of in de handel brengen in de Europese Economische Ruimte van die ongemerkte waren*



geschiedt onder een eigen onderscheidingsteken aangebracht door die derde (rebranding) ?

2. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, maakt het dan voor de beantwoording daarvan een verschil indien de aldus ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model door de relevante consument nog steeds worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder ?

4) Dienvolgens, wat betreft de door appellanten geleden schade met betrekking tot de gemerkte en/of ongemerkte MITSUBISHI heftrucks, parallel in de EER ingevoerd na 29 juli 2008 (en ondergeschikt in afwachting van een uitspraak van het Hof van Justitie m.b.t. de hieromtrent voorgestelde prejudiciële vragen in punt 3) :

- Voor recht te zeggen dat de door geïntimeerden gepleegde merkinbreuken te kwader trouw zijn in de zin van artikel 2.21.4. BVIE en hen in solidum te veroordelen tot de afdracht van de door hen onrechtmatig genoten winst ten voordele van eerste appellante alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande conform de bepalingen van artikel 1358 e.v. Ger.W., minstens geïntimeerden solidair te veroordelen tot betaling van een nader te bepalen schadevergoeding in overeenstemming met artikel 2.21.1. en 2 BVIE;*
- Dienvolgens, voor de exacte begroting van deze winstafdracht en de inbreukmakende massa een deskundige aan te stellen met als opdracht :*
 - Na te gaan hoeveel gemerkte en hoeveel ongemerkte MITSUBISHI heftrucks afkomstig van landen buiten de EER geïntimeerden na 29 juli 2008 in de EER hebben ingevoerd en/of in de handel hebben gebracht;*
 - Welke de nettowinstmarge is die geïntimeerden hiervoor hebben genoten;*
 - geïntimeerden te bevelen om aan de deskundige inzage te verschaffen in alle zakelijke, douane-technische en boekhoudkundige documenten die laatstgenoemde nuttig acht voor de goede vervulling van diens opdracht, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag en per document waarvoor geïntimeerden weigeren inzage te verschaffen;*
 - De deskundige te bevelen om van het voorgaande een gemotiveerd rapport op te stellen en laatstgenoemde te bevelen zijn/haar rapport ter griffie neer te leggen binnen een termijn van 2 maand na aanvaarding van diens aanstelling;*

5) Wat betreft het verwijderen van de originele serienummers en de originele identificatieplaat :



- *Voor recht te zeggen dat geïntimeerden door het verwijderen van de originele identificatieplaat met MITSUBISHI Merken en door het verwijderen van alle andere originele serienummers en door deze te vervangen door een eigen identificatieplaat en eigen serienummers, een inbreuk begaan in de zin van artikel 2.20.1.a. BVIE en artikel 9.1.a) EMVO alsmede een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad in de zin van artikel 95 WMPC juncto artikel 191 Sw.;*
- *In zoverre deze handelingen worden verricht op goederen die onder douane-entrepot staan, voor recht te zeggen dat zulks een inbreuk vormt op artikel 109 van EG-Vo. 2913/92 en artikel 141 van EG-Vo. 450/2008 en, ondergeschikt, de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie :*

Maakt het verwijderen van serienummers alsmede alle onderscheidingstekens en merken (debranden) van goederen die zich in douane-entrepot bevinden met het oog op het invoeren en in de handel brengen van deze waren in de Europese Economische Ruimte een 'gebruikelijke behandeling' uit in de zin van artikel 141 van Verordening nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek, P.B., L. 145, 4 juni 2008), en zo ja, onder welke omstandigheden?;

- *Geïntimeerden te veroordelen tot de onmiddellijke staking van deze Inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro per individuele inbreuk en per dag dat deze handeling blijft bestaan na de betekening van het arrest;*

6) Wat betreft het gebruik door eerste geïntimeerde van het merk MITSUBISHI als metatag :

- *Te zeggen dat de vordering thans zonder voorwerp is;*

7) Wat betreft de overige inbreuken op de WMPC :

- *Voor recht te zeggen dat geïntimeerden door in publiciteit (zoals in mailings, advertenties, en op de website van eerste geïntimeerde) en in zakelijk documenten (zoals offertes, facturen en EG-overeenstemmingsverklaringen) MITSUBISHI heftrucks te koop aan te bieden en/of te verkopen als een 'GS International' en/of 'DUMA' heftruck, een inbreuk begaan op artikel 95 en artikel 96, 1°, a) en c) WMPC;*



- Voor recht te zeggen dat geïntimeerden door het niet ter beschikking stellen van een Nederlandse gebruiksaanwijzing en/of handleiding voor parallel ingevoerde MITSUBISHI heftrucks een inbreuk begaan op artikel 10 WMPC;
- Geïntimeerden te veroordelen tot de onmiddellijke staking van deze inbreuken, onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro per individuele inbreuk en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan na de betekening van het arrest;

8) Wat betreft de publicatiemaatregel :

- Appellanten te machtigen tot het sturen van een brief naar alle afnemers van een door geïntimeerden in de EER parallel ingevoerde vorkheftruck met als bijlage een kopie van het arrest in het Nederlands, Frans of Engels, naar keuze van appellanten, en dit op kosten (met inbegrip van de kosten van beëdigde vertaling van het arrest) van geïntimeerden, overeenkomstig artikel 2.22.7. BVIE;
- Geïntimeerden derhalve te veroordelen tot de opgave van identiteit en adressen van de in het vorige punt genoemde afnemers, binnen de 15 dagen na betekening van het (...) arrest, dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging en per niet bekend gemaakte afnemer, in overeenstemming met artikel 2.22.4. BVIE;
- **In ondergeschikte orde, de aanplakking van het (...) arrest of een deel ervan te bevelen in het Nederlands op een zichtbare plaats aan de ingang van de hoofdzetel van DUMA te Torkonjestraat 23, 8510 Kortrijk, alsmede de publicatie ervan op de hoofdpagina van de website van DUMA, www.duma.be, in het Nederlands en in het Engels, in een normaal lettertype en lettergrootte (Arial 11), gedurende zestig (60) dagen en op kosten van geïntimeerden (inclusief de kosten voor de beëdigde Engelse vertaling) en dit binnen de 15 dagen na betekening van het arrest onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat DUMA handelt in strijd met het bevel, overeenkomstig artikel 2.22.7. BVIE;**

9) In ieder geval :

- Akte te verlenen van het voorbehoud dat appellanten formuleren aangaande de mogelijke vrijwaring voor aansprakelijkheid inzake elke mogelijke schade die haar oorsprong vindt in een gebrek van een door geïntimeerden in de EER parallel ingevoerde heftruck;



- *Geïntimeerden in solidum te veroordelen tot de terugbetaling aan appellanten van de door hen gedragen kosten, provisioneel begroot op 47.511,86 euro;*
- *Geïntimeerden in solidum te veroordelen tot de betaling van de kosten van het geding, in hoofde van appellanten begroot op 1.149,88 euro, alsmede de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van appellanten begroot op 30.000 euro voor de procedure in eerste aanleg en op 33.000 euro voor de onderhavige beroepsprocedure.*

3. Bij het beschikkend gedeelte van hun tweede syntheseberoepsconclusie neergelegd op 29 maart 2013, zoals gewijzigd op de zitting van het hof d.d. 21 juni 2016 (cfr. het proces-verbaal van deze zitting gehouden vanaf 9u10) verzoeken geïntimeerden het hof om :

Op oorspronkelijke hoofdeis en hoofdberoep

Voor recht te zeggen dat zowel de oorspronkelijke dagvaarding d.d. 10 november 2008 als het verzoekschrift tot hoger beroep d.d. 15 juli 2010 van Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. nietig en/of vals zijn,

En dienvolgens,

Akte te verlenen van het feit dat mocht enige twijfel bestaan over het vals zijn van de dagvaarding van 10 november 2008 van Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V., Duma Forklifts N.V. en G.S. International B.V.B.A. een burgerlijke valsheidprocedure instellen op basis van artikel 895 Ger. W. teneinde voormeld stuk vals te horen verklaren;

(...)

De vordering van Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. onontvankelijk te verklaren;

Zonlet,

Ondergeschikt,

(...)



(...) de mededeling van de zaak aan het Openbaar Ministerie te bevelen overeenkomstig artikel 764 in fine Ger. W.

Akte te verlenen van het feit dat mocht enige twijfel bestaan over het vals zijn van het proces-verbaal d.d. 12 november 2009 (opgesteld op 18 november 2009) (stuk A.67) alsook van de offerte van de Italiaanse handelaar Logimat srl (stuk III.26 van Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.), Duma Forklift N.V. en G.S. International B.V.B.A. een burgerlijke valsheidprocedure instellen op basis van artikel 895 Ger. W. teneinde voormelde stukken vals te horen verklaren.

Meer ondergeschikt,

De vordering van Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

Op incidenteel beroep

De oorspronkelijke tegenvordering van Duma Forklifts N.V. en G.S. International B.V.B.A. ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens,

Voor recht te zeggen dat het deskundigenverslag, door gerechtsdeskundige Mevrouw Keymolen neergelegd op 13 oktober 2008, nietig is, minstens dat er geen rekening mee kan worden gehouden, zoniet minstens alvorens hierover te oordelen, gerechtsdeskundige Mevrouw Kris Keymolen conform artikel 985 Ger. W. uit te nodigen ten einde na te gaan hoeveel expertises zij reeds heeft verricht en of zij bij die gelegenheden eveneens boekhoudkundige stukken heeft bestudeerd en geanalyseerd;

Aan Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. te bevelen om de eerdere handelskanalen tussen Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Co., Ltd. Central Branch (Nagoya-Japan) of andere vennootschappen van de Mitsubishi groep, en Duma Forklifts N.V. en/of G.S. International B.V.B.A. vrij te maken zonder enige beperking onder verbeurte van een dwangsom, verschuldigd door elk van hen afzonderlijk, van 20.000 EUR per dag dat leveringen verder gestaakt blijven of de bedoelde gemaakte afspraken en/of feitelijke gedragingen gehandhaafd blijven, en dit in beide gevallen vanaf 10 werkdagen na betekening van het tussen te komen arrest;



Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen tot betaling aan Duma Forklifts N.V. en G.S. International B.V.B.A. gezamenlijk, minstens aan elk de helft, van een schadevergoeding van 500.000 EUR wegens onrechtmatig beslag inzake namaak en procedurefouten en ter betaling van de schade geleden ingevolge interne en externe kosten van verweer;

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen tot betaling aan Duma Forklifts N.V. en G.S. International B.V.B.A. gezamenlijk, minstens aan elk de helft, van een provisonale schadevergoeding van 1.500.000 EUR te vermeerderen met 300.000 EUR per jaar dat zal verstrijken na 29 juli 2013 tot wanneer de normale toelevering weer plaatsvindt en minstens tot het einde van de duur van onderhavige zaak wegens inbreuken op de vrije mededinging en onrechtmatige weigering tot levering;

Alvorens de vordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op de vrije mededinging en onrechtmatige weigering tot levering definitief te begroten, een gerechtsdeskundige-accountant of -bedrijfsrevisor aan te stellen met als opdracht:

- *De partijen op te roepen op de plaats, dag en uur, door de deskundige vast te stellen en hun raadsleden te verwittigen;*
- *Zich ter plaatse te begeven bij Duma Forklifts N.V. en G.S. International B.V.B.A.:*
 - o *Ten einde alle schade te bepalen welke Duma Forklifts N.V. en G.S. International B.V.B.A. hebben geleden en nog lijden in gevolge de stopzetting van de leveringen vanuit Mitsubishi Japan;*
- *De partijen alle stukken te vragen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht;*
- *De gerechtsdeskundige toe te laten om indien nodig beroep te doen op derden;*
- *Alle nuttige vragen van partijen te beantwoorden;*
- *Een voorverslag op te stellen binnen de 4 maanden volgend op de aanvang van zijn werkzaamheden;*
- *Partijen toe te laten te antwoorden op zijn voorverslag;*
- *Een eindverslag op te stellen en neer te leggen op de Rechtbank uiterlijk 6 maanden na aanvang van zijn werkzaamheden;*

Aan Duma Forklifts N.V. en G.S. International B.V.B.A. akte te verlenen dat ze voorbehoud maken voor hun toekomstige schade;

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen tot betaling aan Duma Forklifts N.V. en G.S.



50

International B.V.B.A. gezamenlijk, minstens aan elk de helft, van een schadevergoeding van 500.000 EUR wegens schade aan de reputatie en het imago van Duma Forklifts N.V. en G.S. International B.V.B.A. te vermeerderen met 100.000 EUR per bijkomend jaar dat zal verstrijken na 29 juli 2013;

Aan Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. te bevelen om op hun kosten het tussen te komen arrest te vertalen in de belangrijkste landstaal en vervolgens te (laten) publiceren in telkens de belangrijkste nationale zakenkrant, in de gebruikelijke lettergrootte van de krant, in elk van de 27 lidstaten van de Europese Unie binnen de 45 dagen na betekening van het tussen te komen arrest, op straffe van een dwangsom van 2.000 EUR per dag per land vertraging vanaf de betekening van het tussen te komen arrest;

Ondergeschikt ingeval een prejudiciële vraag wordt gesteld, tevens

Aan Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. te bevelen om de eerdere handelskanalen tussen Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Co., Ltd. Central Branch (Nagoya-Japan) of andere vennootschappen van de Mitsubishi groep, en Duma Forklifts N.V. en/of G.S. International B.V.B.A. vrij te maken zonder enige beperking onder verbeurte van een dwangsom, verschuldigd door elk van hen afzonderlijk, van 20.000 EUR per dag dat leveringen verder gestaakt blijven of de bedoelde gemaakte afspraken en/of feitelijke gedragingen gehandhaafd blijven, en dit in beide gevallen vanaf 10 werkdagen na betekening van het tussen te komen arrest, minstens tot een arrest van Uw Hof is tussengekomen na een arrest van het Hof van Justitie naar aanleiding van het desgevallend stellen van een prejudiciële vraag;

In elk geval,

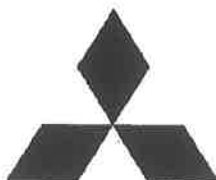
Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en Mitsubishi Caterpillar Europe B.V. solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen tot betaling aan Duma Forklifts N.V. en G.S. International B.V.B.A. van een rechtsplegingsvergoeding van 30.000 EUR voor de procedure in eerste aanleg en 33.000 EUR voor onderhavige beroepsprocedure;



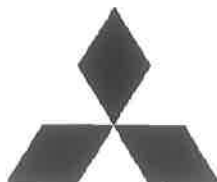
III. Situering van het geschil

4. De vennootschap naar Japans recht Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., in haar Engelse benaming Mitsubishi Corporation (zie infra voor meer uitleg dienaangaande), eerste appellante, hierna ook 'MC', maakt deel uit van de wereldwijde Mitsubishi groep en is in die hoedanigheid onder meer houdster van de volgende merken (hierna 'de Mitsubishi merken') :

- het Unie woordmerk MITSUBISHI, ingeschreven op 24 september 2001 onder nummer 118042, onder meer voor waren in klasse 12, waaronder motorvoertuigen, elektrische voertuigen en vorkheftrucks;
- het Unie beeldmerk hieronder afgebeeld, ingeschreven op 3 maart 2000 onder nummer 117713, onder meer voor waren in klasse 12, waaronder motorvoertuigen, elektrische voertuigen en vorkheftrucks :



- het Benelux-woordmerk MITSUBISHI, ingeschreven op 1 juni 1974 onder nummer 93812, onder meer voor waren in klasse 12, waaronder voertuigen en vervoermiddelen te land, en klasse 16, waaronder boeken en drukwerken;
- het Benelux-beeldmerk hieronder afgebeeld, ingeschreven op 1 mei 1974 onder nummer 92755, voor waren in klasse 12, waaronder voertuigen en vervoermiddelen te land, en klasse 16, waaronder boeken en drukwerken :



Appellanten voeren aan dat MC wereldwijd de merkenportefeuille van de Mitsubishi groep beheert, maar zelf geen vorkheftrucks produceert.



5. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, tweede appellante, hierna ook 'MCFE', werd opgericht in 1992 als onderdeel van de joint venture tussen Mitsubishi Heavy Industries Ltd., hierna 'MHI' en Caterpillar Industrial Inc. Deze joint venture werd genaamd Mitsubishi Caterpillar Forklift, hierna 'MCF'. Naast MCFE maken ook Mitsubishi Caterpillar Forklift Amerika, hierna 'MCFA', en Mitsubishi Caterpillar Forklift Singapore, hierna 'MCFS', een onderdeel uit van MCF.

MCFE wordt voor 70% gecontroleerd door MHI.

MCFE is sedert haar oprichting in 1992 exclusief gerechtigd door MC om in Europa vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishi merken in de EER te produceren en op de markt te brengen. Volgens appellanten beschikte zij daarvoor met ingang van 23 juni 1992 over een mondelinge licentie tot gebruik van de Mitsubishi merken (hetgeen wordt betwist door geïntimeerden, zie infra). Deze mondelinge licentie werd door MC schriftelijk bevestigd op 22 juni 2012.

Alle vorkheftrucks die MCFE produceert voldoen aan strenge veiligheidsnormen en zijn in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten en uitvoeringsbesluiten, krachtens verschillende Europese richtlijnen. De serienummers van de vorkheftrucks die MCFE produceert en in de EER op de markt brengt, beginnen allemaal met een serienummer 'EF', waarbij deze lettercombinatie staat voor 'European Forklift'.

MCFE handelt met officiële dealers, via dewelke de vorkheftrucks verkocht worden in de EER. Zij handelt eveneens met officiële dealers voor de verkoop in Afrika en het Midden-Oosten, die in mindere mate plaatsvindt.

6. De productie buiten de EER van vorkheftrucks onder de Mitsubishi merken geschiedt hoofdzakelijk door en onder toezicht van MHI, die een onderdeel is van de Mitsubishi groep, doch een van MC onafhankelijke vennootschap. MHI is actief in tal van industriële sectoren waaronder de ontwikkeling en productie van vorkheftrucks, doch eveneens van schepen, auto's, treinen, (wind)turbines, allerhande motoren en generatoren.

De verkoop van vorkheftrucks in Japan gebeurt door een met MHI verbonden onderneming, te weten Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company, hierna 'MHIFSC', die bestaat uit vijf afdelingen of officiële dealers. Deze laatsten verkopen de Mitsubishi vorkheftrucks aan handelaars of 'traders' verspreid over heel Japan. MHIFSC wordt voor 100% gecontroleerd door MHI.



In de rest van Azië, met uitzondering van Japan dus, worden de Mitsubishi vorkheftrucks geleverd door MCFS. Deze wordt voor 70% gecontroleerd door MHI. Via honderden dealers, zoals Scantruck Engineering Ltd (in Singapore) of United Motor Works Ltd. (in Thailand) worden de Mitsubishi vorkheftrucks verkocht aan handelaars en 'traders' in heel Zuidoost-Azië. In geen enkele van deze handelaars of 'traders' heeft MHI of MC enig aandeel of controle. Deze opereren volledig onafhankelijk van de Mitsubishi groep.

7. Duma Forklifts NV, eerste geïntimeerde, hierna 'Duma', werd opgericht in 1969. Zij stelt zichzelf voor als een Belgische fabrikant en groothandelaar in onder meer vorkheftrucks, graafmachines, mini-tractoren en stapelaars. De 'core business' van Duma is de wereldwijde aan- en verkoop van vorkheftrucks van onder meer Mitsubishi, Caterpillar, Nissan en Toyota. Duma biedt daarnaast ook eigen vorkheftrucks aan onder de naam 'GSI', 'GS' of 'Duma'.

Duma verkoopt vorkheftrucks zowel binnen als buiten de EER. Zij verkoopt zowel tweedehands als nieuwe vorkheftrucks.

In het verleden was Duma geruime tijd een officiële sub-dealer van Mitsubishi vorkheftrucks in België. De samenwerking met de toenmalige Europese hoofddealer werd echter beëindigd in het midden van de jaren '90. Dit wordt niet betwist.

8. G.S. International BVBA, tweede geïntimeerde, hierna 'GSI', werd opgericht in 1997 en is een met Duma economisch verbonden onderneming. Beide vennootschappen worden bestuurd door dezelfde personen. Dit wordt niet betwist.

Op 4 juli 2012 verplaatste GSI haar maatschappelijke zetel naar het adres waar ook de maatschappelijke zetel van Duma is gevestigd.

GSI heeft volgens haar oprichtingsakte als doel onder meer 'werkplaats van constructie en herstelling van heftrucks; groothandel, in- en uitvoer van heftrucks en heftruckonderdelen' (stuk IV.4 van appellanten).

GSI voert aan dat zij vorkheftrucks assembleert conform de in Europa geldende normen. Zij stelt de fabrikant te zijn van deze vorkheftrucks en geeft daaraan een eigen serienummer. Hierbij maakt zij in essentie gebruik van vorkheftrucks en onderdelen die op de wereldmarkt worden gekocht. Nadat een aantal ingrepen zijn gebeurd, levert GSI de machines die zij



conform heeft gemaakt aan de Europese geldende normen aan Duma. GSI voorziet in EG-Overeenstemmingsverklaringen die horen bij de betreffende vorkheftrucks.

9. Volgens appellanten hadden zij een vermoeden dat Duma na de beëindiging van het sub-dealercontract waarvan hiervoor sprake, was overgegaan tot het invoeren en in de handel brengen in de EER van vorkheftrucks die voorzien waren van de Mitsubishi merken (hierna 'gemerkte vorkheftrucks') die afkomstig waren van buiten de EER en dit zonder toestemming van de houder van de merken.

Op 20 juli 1998 richtte MCFE een aangetekend schrijven tot Duma, waarvan de inhoud luidde als volgt (vertaling) :
(...)

Als merkhouder heeft MCFE het exclusieve recht om dit merk te gebruiken en is zij gerechtigd op te treden tegen elk gebruik van het merk dat zonder haar toestemming geschiedt, waaronder de niet-toegestane invoer van haar producten op de Europese markt. Recent werd onze aandacht gevestigd op het feit dat u, zonder onze toestemming, vorkheftrucks voorzien van ons merk op de Europese markt brengt. Het gebruik van ons merk, zonder onze toestemming, is een inbreuk op ons exclusief recht en daarom onrechtmatig.

Wij verzoeken u – en desnoods eisen dat u – het gebruik van ons merk staakt en gestaakt houdt en ons schriftelijk te bevestigen dat u volledig conform dit verzoek zal handelen.

In een antwoordschrijven van 4 augustus 1998 van de (toenmalige) raadsleden van Duma werd het volgende meegedeeld aan MCFE (vertaling) :

(...)
Eerst en vooral brengt mijn cliënte u ervan op de hoogte dat hij hoofdzakelijk tweedehands materiaal importeert en verkoopt, daar waar uw vennootschap blijkbaar enkel nieuw materiaal importeert en verdeelt.

Het is dan ook duidelijk dat mijn cliënte het merk niet onrechtmatig gebruikt ten koste van de rechten die u waarschijnlijk heeft.

Het stelt ook de vraag naar de schade die uw bedrijf beweert te lijden...



Ten tweede, blijkt uit de inhoud van uw brief dat u uw zogenaamde 'exclusieve rechten' baseert op het depot van een merk bij het Benelux-Merkenbureau.

Alvorens onze cliënt te informeren, willen wij u vragen om ons te informeren – aan de hand van een kopie van geldige officiële documenten – aangaande de draagwijdte van uw zogenaamde exclusieve rechten, op welke waren deze slaan, aangaande inschrijvingsdatum en de vernieuwingen van de inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau.

(...)

Dit verzoek van onzentwege wordt uiteraard gedaan zonder enige nadelige erkenning en onder alle voorbehoud.

Daarnaast – niet in het minst – informeren wij u dat het standpunt ingenomen door uw bedrijf daar waar u onze cliënt beveelt om 'het gebruik van het merk stop te zetten, alle betrokken waren van de markt te halen en ze aan u over te dragen' onwettig is.

Door daartoe over te gaan zou u mijn cliënt verbieden om zijn beroep verder degelijk te blijven uitoefenen.

In feite maakt uw eis een volstrekt niet toegelaten inbreuk uit op de principes van de vrije markt die in Europa gelden (EG-Verdrag), meer bepaald van de regels inzake de vrije mededinging.

We zullen niet aarzelen deze principes in te roepen indien nodig (...).

Door MCFE werd bij een schrijven van 13 augustus 1998 aan de raadslieden van Duma een kopie overgemaakt van de inschrijving van de Beneluxmerken met nummers 93812 en 92755 en werd gevraagd om op korte termijn het standpunt van Duma mede te delen.

Op 1 oktober 1998 lieten de (toenmalige) raadslieden van Duma aan MCFE het volgende weten (vertaling) :

(...) ik werd er door mijn cliënt van op de hoogte gebracht dat zij een officiële Mitsubishi dealer was.

Cliënte neemt nota van uw officiële inschrijving bij het Benelux Merken Bureau en is voornemens uw merk te respecteren. Zij gebruikt uw merk niet.



336

Dit kan echter geen reden zijn om een verbod of beperking in te stellen of te handhaven op de invoer van eender welke waar.

DUMA verkoopt enkel vorkheftrucks die legaal aangekocht werden.

Appellanten stellen dat aangezien zij in 1998 niet over concrete aanwijzingen van onrechtmatige parallelinvoer beschikten, er destijds besloten werd om (nog) geen verdere stappen te ondernemen.

10. Volgens appellanten stelden zij jaren later vast dat Duma in toenemende mate een groot aantal Mitsubishi vorkheftrucks in de EER te koop aanbood, hoewel zij geen deel meer uitmaakte van het officiële Europese dealernetwerk. Opnieuw rees daardoor bij hen het vermoeden dat Duma in de EER Mitsubishi vorkheftrucks invoerde en in de handel bracht die afkomstig waren van buiten de EER.

De Nederlandse raadsman van appellanten schreef Duma op 2 januari 2008 aan in de volgende bewoordingen :

Mijn cliënten hebben vastgesteld dat u handelt in MITSUBISHI vorkheftrucks en onderdelen daarvoor in België en in andere landen van de EU, die niet binnen de Europees Economische Ruimte (EER) in het verkeer werden gebracht door MC of met haar toestemming. Dit heeft tot gevolg dat u gebruik maakt van het woordmerk MITSUBISHI en het 'diamant' – logo merk in strijd met artikel 2.20 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele eigendom (BVIE).

Aldus handelend, verstoort u de markt van de officiële verkooppunten van mijn cliënten in Europa, wat schade toebrengt aan mijn cliënten. Dit onrechtmatig handelen wordt nog versterkt doordat u niet voldoet aan voorschriften met betrekking tot CE-aanduiding.

Uw schending van de merkrechten van mijn cliënte MC is te kwader trouw, gelet op het feit dat u daarmee bent doorgedaan ondanks de sommatiebrief die u werd gezonden in juli 1998 (...).

Het is op grond van het bovenstaande dat ik u sommeer met onmiddellijke ingang iedere verhandeling (met inbegrip van de invoer, de verkoop en promotie) van MITSUBISHI vorkheftrucks te staken en gestaakt te houden, voor zover u niet kunt aantonen dat deze door mijn cliënten dan wel met hun toestemming binnen de EER in het verkeer werden



gebracht en mij bij brief (...) te bevestigen dat u aan die sommatie gevolg hebt gegeven en zult blijven geven, in welke brief u zult specificeren :

- (1) Van wie (...) u de MITSUBISHI vorkheftrucks en onderdelen hebt betrokken, die u heeft ingevoerd of doen invoeren in de EER vanaf het begin van die verhandeling, met specificatie van het totaal aantal producten en onderdelen en de daarvoor door u betaalde prijs;*
- (2) Het totale aantal van deze MITSUBISHI vorkheftrucks dat u binnen de EER hebt verhandeld of doen verhandelen met specificatie van de namen en adressen van de afnemers en de verkoopprijzen;*
- (3) De netto winst die u met deze transacties hebt gemaakt over de afgelopen 5 jaar;*

En waarin u bevestigt dat :

- (4) U een brief zult zenden aan alle afnemers van de betreffende producten als door u gespecificeerd waarin u uit de doeken doet dat de betreffende machines niet rechtmatig door u werden verkregen en dat zij niet voldoen aan de CE-aanduidingsvoorschriften, waarbij de afnemer tevens wordt gewaarschuwd dat de wederverkoop van deze machines een inbreuk zal opleveren op de MITSUBISHI merken van mijn cliënte MC en onrechtmatig zal zijn jegens mijn cliënten;*
- (5) U bereid bent mijn cliënten schadeloos te stellen of – zulks ter keuze van mijn cliënten – de door u gemaakte winst aan hen af te dragen, welke keuze mijn cliënten zullen maken na ontvangst van uw specificatie;*
- (6) U mijn cliënten de volledige kosten van juridische bijstand zult vergoeden.*

(...)

Zo ik niet tijdig verneem of indien u niet volledig aan het bovenstaande voldoet, zullen mijn cliënten een procedure tegen u starten.

In een antwoordschrijven van 18 januari 2008 van de (vorige) raadsleden van Duma reageerde deze door het volgende te stellen :

(...)

U beweert dat onze cliënte handelt in MITSUBISHI vorkheftrucks en onderdelen die niet door uw cliënte of niet met de toestemming van uw cliënte in het vrij verkeer zouden zijn gebracht binnen de EER.



U refereert in dit verband (aan) een beweerde inbreuk op artikel 2.20 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (...) omdat onze cliënte gebruik zou maken van het woordmerk MITSUBISHI en van het 'diamant logo'.

Wij begrijpen niet hoe hier sprake kan zijn van een Inbreuk op het merkenrecht. Onze cliënte handelt niet in MITSUBISHI vorkheftrucks maar brengt als 'fabrikant' vorkheftrucks op de markt onder de handelsbenaming G.S. International en draagt conform de reglementering inzake CE markering de volle verantwoordelijkheid voor de vorkheftrucks die zij verkoopt. (...)

Elke vorkheftruck die door onze cliënte wordt verkocht, geniet immers een EG Verklaring van Overeenstemming. Cliënte heeft hiervoor aanzienlijke investeringen gedaan en beschikt per type vorkheftruck over een CE markering. Uw bewering dat de toestellen van onze cliënte niet zouden voldoen aan de reglementering inzake de CE markering is derhalve onterecht en misleidend.

Bovendien heeft uw cliënte niet de bevoegdheid om te oordelen of de vorkheftrucks van onze cliënte voldoen aan de regels inzake CE markering. Het zijn de bevoegde nationale autoriteiten die zich hierover moeten uitspreken en die dat bij herhaling ook gedaan hebben met gunstig gevolg voor cliënte. Cliënte behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen indien uw cliënte dergelijke loze aantijgingen aan derden zou bekend maken.

In uw brief verwijst u naar een verstoring van de markt van de officiële verkooppunten van uw cliënt door DUMA. Wij wensen op te merken dat het netwerk van uw cliënte hier niet wordt verstoord maar dat onze cliënte als fabrikant concurreert, hetgeen het gevolg is van een normaal functioneren van de markt.

Gelet op het manifest onterecht karakter van uw aanspraken heeft onze cliënte geen reden om op uw verzoeken (o.a. wat betreft de overlegging van confidentiële bedrijfsdocumenten) in te gaan.

Aangezien appellanten meenden te moeten vaststellen (stukken III. 1 en 2 evenals stuk III.3 van appellanten) dat Duma vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishi merken zonder 'EF' aanduiding in de serienummers en dus afkomstig van buiten de EER, te koop aanbod in de EER, meenden zij redenen te hebben om aan te nemen dat Duma inbreuk pleegde op de merkrechten van MC.



11. Recht doend op een verzoekschrift krachtens artikel 1369bis 1. en volgende Ger.W., neergelegd door MC voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel op 11 juli 2008, werd op 23 juli 2008 een beschikking gewezen waarbij mevrouw Kris Keymolen als deskundige werd aangesteld om tot een beslag inzake namaak over te gaan. Het derdenverzet dat door Duma op 28 augustus 2008 werd ingesteld tegen de beschikking van 23 juli 2008, werd bij een beschikking van 23 september 2008 door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel ambtshalve onontvankelijk verklaard.

Het hoger beroep van Duma tegen de beschikking van 23 september 2008 werd bij een arrest van het hof van 17 februari 2009 ontvankelijk verklaard, doch slechts gegrond in de mate dat aan MC, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro verschuldigd door MC per inbreuk op dit verbod, verbod werd opgelegd om gebruik te maken van enige informatie bekomen in het kader van de maatregel van beschrijvend beslag met betrekking tot leveranciers van Duma, behoudens binnen het kader van een procedure, Belgisch of buitenlands, ten gronde of in kort geding, tot hierover ten gronde een andersluidende uitspraak waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat is geveld.

12. Deskundige Keymolen nam op 29 juli 2008 een aanvang met de uitvoering van de opdracht van beschrijvend beslag die haar bij beschikking van 23 juli 2008 was toevertrouwd.

In het kader van de uitvoering van haar opdracht werden er door deskundige Keymolen documenten opgevraagd aan Duma. Voor het overmaken van een aantal documenten werd door Duma een uitstel gevraagd, waarmee deskundige Keymolen instemde.

Zij verzocht de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel om de termijn die bepaald werd voor de neerlegging van haar verslag, te verlengen. De gevraagde verlenging werd toegekend.

13. Door Duma werden bij dagvaarding betekend aan Mitsubishi Motors Belgium (geen partij in deze zaak) op respectievelijk 11 september en 27 oktober 2008 een procedure aanhangig gemaakt voor de rechtbank van koophandel te Brussel en voor de voorzitter van deze rechtbank, zetelend in kort geding. Deze procedures strekten ertoe om te horen zeggen voor recht dat Duma geen enkele inbreuk had gepleegd of pleegde op enig merkrecht in hoofde van Mitsubishi ('niet-inbreukvordering').



400

Om procedurele redenen zag Duma af van de beide procedures.

14. Deskundige Keymolen legde op 13 oktober 2008 haar verslag neer ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

15. Op verzoek van appellanten werd op 10 november 2008 een dagvaarding betekend aan geïntimeerden om te verschijnen voor de rechtbank van koophandel te Brussel (procedure ten gronde).

Betreffende de vordering van appellanten in eerste aanleg verwijst het hof naar de conclusie door hen neergelegd voor de eerste rechter op 21 augustus 2009.

Betreffende de vorderingen van geïntimeerden in eerste aanleg verwijst het hof naar de conclusie door hen neergelegd voor de eerste rechter op 29 september 2009. Geïntimeerden verzochten de eerste rechter onder meer om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie (EU).

De zaak werd gepleit en vervolgens in beraad genomen door de eerste rechter op 2 december 2009.

16. Op de zitting van 2 december 2009 was door appellanten een proces-verbaal aangewend, opgesteld op 18 november 2009 op hun verzoek door plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Dirk Maes, van op 12 november 2009 gedane vaststellingen naar aanleiding van een 'testaankoop' van een vorkheftruck door een derde, in opdracht van appellanten, bij Duma (hierna 'het PV van 12 november 2009').

In dit proces-verbaal (stuk 55 van geïntimeerden) staat onder meer het volgende te lezen :

Ten tijde van mijn aankomst blijkt dat de betreffende heftruck net geleverd werd door een nog voor de poort van het gebouw van Zutendaal, (...) aanwezige vrachtwagen, die even later vertrekt;

Aangaande de aanwezigheid van MITSUBISHI-merken :



- *Op de achterbumper of het contragewicht staat op het midden en rechterdeel vaag doch duidelijk leesbaar de vermelding 'SUBISHI' te lezen, terwijl op het linkergedeelte groffe schuursporen zichtbaar zijn ;
(volgt een foto van het contragewicht)*
- *Op een sticker vooraan op de heftruck is met stift het woord 'MITSUBISHI' doorgehaald doch van op een afstand van één meter nog duidelijk leesbaar;
(volgt een foto van de sticker en vervolgens een foto van een sticker met daarop onder meer 'duma', 'DUMA FORKLIFTS NV', 'info@duma.be', de cijfers '24717', met daaronder nog een aantal andere cijfers waaronder 13371, de vermelding 'Type' FG25NT', de vermelding 'Mast D 3000', de vermelding 'Voorzet FORKS 1220 MM PNEUMATICS', en de vermelding '54431')*
- *Op het ruggedeelte van de bestuurderszetel zit een ovale antracietkleurige sticker : Deze sticker kan zonder problemen manueel worden verwijderd. Na verwijdering van deze sticker blijkt dat er een insigne in driehoeksvorm werd weggesneden uit de onderliggende bekleding;
(volgt een foto van het ruggedeelte van de bestuurderszetel)*
- *Achter het scherpje van het dashboard werd op het instrumentenbord een langwerpige donkerkleurige sticker met afgeronde hoeken aangebracht ; van op de bestuurderspositie blijkt de vermelding 'MITSUBISHI' evenwel met lichtinval nog duidelijk leesbaar doorheen de sticker;
(volgt een foto van het scherpje van het dashboard)*
- *Op zowel linker- als achterzijde van de heftruck zijn onder en naast de stickers van de leverancier 'duma' de contouren (plakselresten) zichtbaar van het embleem van MITSUBISHI, het zogenaamde diamant-logo;*
- *de bijgeleverde 'Operation & Maintenance Manual' en 'PARTS MANUAL' vermelden op diverse plaatsen het diamant-logo dan wel het woordmerk MITSUBISHI, ondermeer op de navolgende bladzijden : (...)*
- *Hoewel de chassisplaatjes het bouwjaar '2009' vermelden, wordt mij meegedeeld dat dit een ouder model betreft, ondermeer zichtbaar aan een verouderde achteras en wordt het voertuig herkend als niet van bouwjaar 2009 zijnde;*
- *Voorts wordt ik gewezen op sporen van vorige schroeven van andere vorm die het dashboard beschadigden buiten het thans aanwezige chassisplaatje;*



402

(volgt een foto van een chassisplaatje)

- *Op het middengedeelte aan de rechterbuitenzijde van het zwart gespoten liftgedeelte van de heftruck zijn plakselresten aanwezig van een verwijderd plaatje/sticker;*
- *Onder de motorkap (zetelgedeelte werd opgelicht) zijn op twee plaatsen slijpsporen zichtbaar en dlt over een behoorlijk grote vlakke oppervlakte :
(volgens twee foto's waarop slijpsporen te zien zijn)*

Aangaande de aanwezigheid van serienummers op de vorkheftruck :

Ik stel vast dat op de voorzijde van de heftruck een witte sticker plakt waarop een 'intern nr 24717' wordt afgebeeld.

(volgt een foto van de sticker)

Ik stel tevens vast dat een serienummer 13371 op verschillende plaatsen op de vorkheftruck wordt vermeld, zo onder meer :

- *op de chassisplaat vooraan de heftruck
(volgt een foto van een chassisplaat)*
- *in het midden vooraan de vorkheftruck
(volgt een foto van een chassisplaat)*

*Op de rechterzijde op het dashboard
(volgt een foto van een chassisplaat)*

Aangaande de veiligheidsinstructies met stickers aangebracht op de vorkheftruck :

Deze zijn in enkele beperkte gevallen in het Engels opgesteld, doch voor het overgrote deel allen in Oosterse schrifttekens (vermoedelijk Japans); Zo ondermeer op de hiernavolgende plaatsen :

- *Op het dakgebinte :
(volgt een foto van een witte sticker met daarop Oosterse schrifttekens)*
- *Op diverse motoronderdelen onder het opklapbare zetelgedeelte;*
- *Onder de linker bedieningshendel;*



(volgt een foto van een witte sticker met Oosterse schrifttekens)

– *Op de batterij*

(volgt een foto van twee stickers aangebracht op een batterij; op deze stickers zijn onder meer Oosterse schrifttekens te zien)

– *Aan de binnenzijde van de afdekklep van de brandstofdop*

(volgt een foto waarop een gele sticker aan de binnenzijde van een afdekklep van een brandstofdop te zien is, met op deze sticker de afbeelding van een benzinepomp en van Oosterse schrifttekens)

Aangaande de begeleidende documenten :

– *de bijgeleverde 'Operation & Maintenance Manual' en 'PARTS MANUAL' zijn beide volledig opgesteld in de Engelse taal;*

Tevens worden mij aangaande de levering de hiernavolgende documenten overhandigd, dewelke ik voeg bij onderhavig proces-verbaal van vaststelling teneinde er één geheel mee uit te maken :

– *een enveloppe afkomstig van DUMA FORKLIFTS nv, Torkonjestraat 23, 8510 Marke*

– *een document met onder meer de volgende vermeldingen:*

'EG Verklaring met overeenstemming (Bijlage II.A)' met hoofding 'GS International BVBA' (RPR 0461.955.075), met ondermeer de vermeldingen

'VERDELER DUMA N.V.

TORKONJESTRAAT 23

8510 MARKE-BELGIUM'

'VERKLAART DAT DE HIERNA BESCHREVEN MACHINE

BENAMING / GS INTERNATIONAL HEFTRUCK

TYPE : D-FG25NT

SERIENUMMER : DF17D-13371

BOUWJAAR : 2009'...

– *de 'vrachtbrief' CMR B nr SAV 43553118'*

alsmede voormelde 'Operation & Maintenance Manual' en 'PARTS MANUAL';

Aangaande de veiligheid van de geleverde heftruck wordt mij de volgende bemerking gemaakt en gedemonstreerd :



604

- Nadat de motor wordt gestart en draait kan de chauffeursstoel worden opgelicht, hetgeen strijdig zou zijn met de geldende veiligheidsnormen;
- Het groene paneel vlak achter de chauffeursstoel kan met eenvoudige draaidoppen worden vast- en losgeschroefd, hetgeen eveneens strijdig zou zijn met de geldende veiligheidsnormen;
- Op het chassisplaatje op het dashboard staat een hellingsgraad vermeld van -6- 'Back Tilt Deg. 6', daar waar, zo wordt mij meegedeeld, de gebruikte hydraulische cilinders een hellingsgraad van tien graden toelaten, hetgeen een potentieel gevaar oplevert bij grote belasting, zo wordt mij meegedeeld;

(...)

17. Op verzoek van appellanten werd er, gelet op de op 12 november 2009 gedane vaststellingen, op 20 november 2009 een dagvaarding betekend aan geïntimeerden om te verschijnen voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in kort geding.

De vordering van appellanten strekte er onder meer toe om geïntimeerden bij wege van dringende en voorlopige maatregelen het verbod op te leggen om (i) vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishi merken die niet door eerste appellante of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, in de EER in te voeren, te koop aan te (laten bieden) en/of in de handel te brengen, (ii) alle Mitsubishi merken van Mitsubishi vorkheftrucks te verwijderen, onder meer door deze te overplakken, weg te snijden of anderszins onzichtbaar te maken en zulke niet-gemerkte Mitsubishi vorkheftrucks in de EER in te voeren, te koop aan te (laten) bieden en/of in de handel te brengen, (iii) Engelstalige of anderstalige handleidingen waarin de Mitsubishi merken worden vermeld, in de EER in te voeren, aan te bieden en/of in de handel te brengen.

Bij een beschikking van 11 maart 2010 werd de vordering van appellanten afgewezen bij gebrek aan urgentie, onder meer gelet op de bodemprocedure die op 2 december 2009 in beraad was genomen.

18. Door geïntimeerden werd op 26 januari 2010 tegen appellanten en 'X' een strafklacht met burgerlijke partijstelling neergelegd voor de onderzoeksrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, naar aanleiding van het PV van 12 november 2009 opgesteld door gerechtsdeurwaarder Maes op verzoek van appellanten.



605

Door geïntimeerden werd in de procedure in kort geding, waarvan in voormeld randnummer melding wordt gemaakt, en bij conclusie neergelegd in de onderhavige beroepsprocedure, de opschorting van de procedure gevorderd op grond van artikel 4(1) V.T. Sv.

19. Door geïntimeerden werd tegen appellanten een klacht neergelegd bij de Raad voor de Mededinging, die werd ontvangen op 3 november 2009 (stuk A. 68 van geïntimeerden). De klacht zelf wordt niet neergelegd.

Het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging besliste op 19 december 2011 om de klacht te seponeren.

Op 3 februari 2012 werd door geïntimeerden tegen deze beslissing beroep aangetekend, waarna de Raad voor de Mededinging op 27 september 2012 de beslissing om de klacht van geïntimeerden te seponeren, vernietigde.

Geïntimeerden stellen in hun tweede syntheseberoepsconclusie van 29 maart 2013 dat het onderzoek voor de Raad voor de Mededinging momenteel nog steeds lopende is. Recente informatie over wat er na 27 september 2012 met deze procedure gebeurde, wordt echter door de partijen niet verstrekt, zodat het er op lijkt dat er sedert 27 september 2012 in dit dossier voor de Raad van de Mededinging niets meer is gebeurd.

Volgens geïntimeerden verhinderen appellanten de vrije mededinging binnen de gemeenschappelijke markt, dan wel beperken en/of controleren zij door overeenkomsten met toeleveranciers de afzet van Duma. Mitsubishi zou met de toeleveranciers van geïntimeerde afspraken hebben gemaakt die een manifeste inbreuk vormen op de mededingingsregels van de Europese Unie en een fout conform artikel 1382 BW.

20. Door geïntimeerden werd op 28 februari 2012 tegen appellanten een tweede strafklacht met burgerlijke partijstelling neergelegd voor de onderzoeksrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. De klacht betrof het huidige stuk III.26 van appellanten, te weten een afdruk van pagina's van de website van de Italiaanse vennootschap Logimat Srl., waarop een vorkheftruck, waarvan een foto staat afgebeeld, te koop werd aangeboden met de vermelding 'GS International – Mitsubishi FD25N-T vorkheftruck'.



1106

21. Op 2 april 2015 werd een beschikking uitgesproken door de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, waarbij de twee dossiers geopend naar aanleiding van de beide strafklachten van geïntimeerden werden samengevoegd, er werd geoordeeld dat er geen reden was tot vervolging van appellanten en zowel Duma als GSI werden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan appellanten (de beschikking van 2 april 2015 werd neergelegd op de zitting van het hof van 21 juni 2016, krachtens een akkoord tussen partijen, cfr. supra).

Door Duma en GSI werd op 16 april 2015 hoger beroep aangetekend tegen de beschikking van 2 april 2015. Recht doend op dit hoger beroep werd er op 4 februari 2016 een arrest uitgesproken door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel, waarbij het hoger beroep van geïntimeerden ongegrond werd verklaard en de beschikking van 2 april 2015 werd bevestigd.

IV. Beoordeling

IV. 1. Door geïntimeerden opgeworpen excepties

- A. De valsheidsvordering met als voorwerp de dagvaarding en het verzoekschrift tot hoger beroep van appellanten

22. Volgens geïntimeerden vermelden de inleidende dagvaarding en het verzoekschrift tot hoger beroep, wat eerste appellante betreft, de identiteit van een niet-bestaande, in elk geval niet-identificeerbare rechtspersoon. De wettelijke bewijswaarde van de inleidende dagvaarding en van het verzoekschrift tot hoger beroep van appellanten wordt volgens geïntimeerden aangetast door valsheid, die zij aanvechten op grond van artikel 895 e.v. Ger.W. Zij vorderen de mededeling van de zaak aan het Openbaar Ministerie.

Uit hetgeen geïntimeerden vooropstellen, volgt volgens hen de onontvankelijkheid van de vordering van appellanten.

In hun verweer stellen appellanten aangaande de exceptie opgeworpen door geïntimeerden en haar valsheidsvordering onder meer het volgende : *Deze vordering maakt eens te meer pijnlijk duidelijk dat DUMA en GSI de discussie inhoudelijk en ten gronde niet willen aangaan maar liever proberen om de zaak te torpederen. (...) (...) DUMA en GSI proberen met werkelijk de meest idiote stukken verwarring te zaaien en te insinueren dat eerste appellante een fictieve of niet-identificeerbare rechtspersoon zou zijn (...). Indien DUMA en GSI van oordeel waren dat*



Uo³

eerste appellante niet bestond of niet-identificeerbaar was, dan dienden zij (...) objectief bewijs daarvan aan te brengen. Zij hadden zulks met gemak kunnen doen via een beroep op een Japanse correspondent (...) (syntheseconclusie van appellanten, randnummer 40).

23. Artikel 896, eerste lid Ger.W. bepaalt dat de valsheidsvordering de middelen inzake valsheid nauwkeurig moet opgeven. De ratio van deze bepaling is dat lichtzinnige valsheidsprocedures dienen te worden voorkomen en dat de rechter in de gelegenheid dient te worden gesteld om met kennis van zaken te oordelen over de opportuniteit en het nut van deze maatregel, evenals de noodzaak om de procedure te schorsen tot na de uitspraak over de valsheidsvordering (Ch. Van Reepinghen, Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, BS 1964, 367).

De rechter kan de valsheidsvordering onmiddellijk afwijzen wanneer zij manifest ongegrond is.

24. Geïntimeerden leiden de beweerde valsheid van de inleidende dagvaarding en van het verzoekschrift tot hoger beroep af uit hun bewering dat deze met betrekking tot eerste appellante de identiteit van een niet-bestaande, in elk geval niet-identificeerbare rechtspersoon vermelden.

De beweerde valsheid wordt door geïntimeerden niet toegeschreven aan de gerechtsdeurwaarder die hen de inleidende dagvaarding betekende. Ze wordt evenmin toegeschreven aan de advocaten die het verzoekschrift tot hoger beroep opstelden en ter griffie van het hof neerlegden. De beweerde valsheid wordt met andere woorden door geïntimeerden niet toegeschreven aan de opsteller van de dagvaarding of het verzoekschrift. In de hypothese dat de dagvaarding en het verzoekschrift de identiteit van een niet-bestaande, in elk geval niet-identificeerbare rechtspersoon zouden vermelden, zou dit zodoende niet te wijten zijn aan de opstellers van de betrokken stukken.

In de logica van hetgeen geïntimeerden aanvoeren zou elk (procedure)stuk waarin iets werd geschreven dat volgens een partij beweerdelijk niet met de werkelijkheid strookt, aanleiding kunnen geven tot een burgerlijke valsheidsprocedure en de toepassing van artikel 895 e.v. Ger.W., met als gevolg een uitstel van de uitspraak over het geschil. Een dergelijke redenering kan niet worden gevolgd.

De bewering dat appellanten zich met kennis van zaken bedienen van de dagvaarding en het verzoekschrift die volgens geïntimeerden vals zijn, is hoe dan ook manifest ongegrond.



Het hof stelt immers vast aan de hand van de stukken I.6, I.7 en in het bijzonder stuk I.8 van appellanten dat zij daarmee het bewijs leveren van het bestaan van eerste appellante, van het feit dat zij niet alleen handel drijft onder haar Japanse benaming Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., doch eveneens onder haar Engelse benaming Mitsubishi Corporation, en van de overige elementen van haar identiteit (cfr. infra). Van gebrek aan identificeerbaarheid van eerste appellante is, gelet op de voorgelegde stukken, geen sprake. De bewijskracht van de voorgelegde stukken kan niet ernstig worden betwist en inzonderheid doen de vermelding van de datum van 24 juni 2009 op stuk I.6 van appellanten en van 26 juni 2007 op stuk I.8 van appellanten, daar niets aan af.

In schril contrast met de voormelde stukken van appellanten en de informatie die zij verschaffen, staan de elementen die geïntimeerden aanhalen om hun beweringen kracht bij te zetten. De arbitrale uitspraak (uitspraak van Cepani van 31 december 2003) waarnaar geïntimeerden verwijzen, is immers niet ter zake dienend, aangezien daarin het middel dat hier wordt besproken, niet werd onderzocht of beoordeeld. In stuk V.8 van appellanten waarnaar geïntimeerden verwijzen, staat wel degelijk de juiste naam vermeld van eerste appellante. De informatie afkomstig van het internet of andere elementen waarnaar geïntimeerden verwijzen is dan weer hetzij niet officieel, hetzij bestaat er daaromtrent minstens geen garantie dat ze juist of volledig is.

Gelet op hetgeen voorafgaat, staat het vast dat er van de beweerde valsheid geen sprake kan zijn en er ter zake geen twijfel bestaat.

Het door geïntimeerden opgeworpen middel van onontvankelijkheid is ongegrond.

25. Wat de stukken I.6, I.7 en I.8 van appellanten betreft, stelt het hof volledigheidshalve vast dat deze werden neergelegd na een beschikking van het hof die op 22 oktober 2012 werd uitgesproken, recht doende op een verzoekschrift krachtens artikel 748 Ger.W. dat op 24 september 2012 voor appellanten werd neergelegd.

Op de zitting d.d. 21 juni 2016 (voormiddagzitting) van het hof werd door geïntimeerden verklaard dat zij niet langer de wering uit het debat vorderen van stukken van appellanten of van (onderdelen van) conclusies van appellanten (cfr. supra).

Hoe dan ook bestaat er geen reden om tot de wering uit het debat van de voormelde stukken van appellanten over te gaan. Het hof heeft het verzoek van appellanten van 24 september 2012 ingewilligd om 'minstens 7 ter zake dienende en nieuwe stukken (...) in te roepen die van



invloed zijn op het geschil' en om haar een bijkomende conclusietermijn toe te staan. Bij haar beschikking van 22 oktober 2012 heeft het hof dit verzoek gegrond verklaard zonder aan appellanten daarbij enige beperking op te leggen wat het gebruik of de neerlegging van stukken betreft.

In strijd met hetgeen geïntimeerden beweren, is er geen sprake van de neerlegging van stukken door appellanten in strijd met de procedureregels.

Er is evenmin sprake van een schending van de rechten van verdediging van geïntimeerden. Geïntimeerden, aan wie krachtens de beschikking van 22 oktober 2012 eveneens een nieuwe conclusietermijn werd toegekend, hebben de gelegenheid gekregen om verweer te voeren tegen de stukken van appellanten.

- B. De beweerde nietigheid van de dagvaarding en van het verzoekschrift tot hoger beroep wegens schending van de artikelen 43, 702 en 1057 Ger.W.

26. Volgens geïntimeerden zijn de inleidende dagvaarding en het verzoekschrift tot hoger beroep nietig wegens niet-naleving van de bepalingen van de artikelen 43, 702 en 1057 Ger.W.

Het hof beschikt, dankzij de door appellanten neergelegde stukken en hun bewijswaarde, over voldoende zekerheid aangaande het bestaan, de identiteit en de identificeerbaarheid van eerste appellante.

Uit de lezing van de stukken I.6, I.7 en I.8 van appellanten blijkt inzonderheid het volgende.

De naam van de vennootschap (eerste appellante) luidt Mitsubishi Shoji K.K. In het Engels luidt haar naam Mitsubishi Corporation of Mitsubishi Kaisha Limited.

K.K. staat voor 'Kabushiki Kaisha', een vennootschapsvorm naar Japans recht die zoveel betekent als 'beursgenoteerd met beperkte aansprakelijkheid'. Wanneer deze aanduiding volledig in het Engels wordt uitgedrukt, dan luidt ze 'Corporation' of 'Incorporated'. 'Kabushiki' wordt veelal vervangen door 'Limited'.

Uit de beëdigde vertaling van het afschrift van de inschrijving van eerste appellante bij de Kamer van Koophandel in Japan, blijkt dat op datum van haar oprichting op 1 april 1950, de naam van eerste appellante luidde 'Mitsubishi Shoji K.K.' en dat deze benaming sinds juni 1971



4/10

eveneens in het Engels mag worden aangenomen : 'Juni 1971 : 'Mitsubishi Corporation en Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited', in gebruik genomen als Engelse bedrijfsnaam'.

Uit stuk I.8 blijkt dat volgens artikel 466 van de Japanse vennootschapswet, een beursgenoteerde vennootschap haar originele statuten en benaming kan wijzigen na haar oprichting, middels een eenvoudig besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders. Dit is in casu gebeurd, hetgeen de inschrijving in het handelsregister en de statuten aantonen.

Stuk I.8 bevat eveneens een uittreksel uit EDINET, zijnde het door de Japanse overheid ingestelde elektronisch systeem voor de jaarlijkse openbaarmaking van financiële en andere informatie in het kader van financiële wetgeving. Ook deze documenten bevestigen dat eerste appellante officieel wordt aangeduid met 'Mitsubishi Shoji Kabushiki Kaisha' en sinds juni 1971 eveneens met 'Mitsubishi Corporation' of 'Mitsubishi Shoji Kaisha Limited'.

Uit het voorgaande blijkt dat eerste appellante, opgericht als vennootschap naar Japans recht, volledig en correct in de inleidende dagvaarding en in het verzoekschrift tot hoger beroep werd geïdentificeerd als 'Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd.' Voor haar Engelse benaming had eerste appellante de 'Ltd.' kunnen weglaten, aangezien deze in weze reeds zat vervat in de aanduiding 'Corporation'.

Het exploit van betekening van de inleidende dagvaarding en het origineel van het verzoekschrift tot hoger beroep, die zich in het proceduredossier van het hof bevinden, maken zodoende melding van de identiteit van eerste appellante.

Zoals geïntimeerden aanvoeren, wordt noch op de inleidende dagvaarding, noch op het verzoekschrift tot hoger beroep het handelsregisternummer van eerste appellante vermeld. Er werd eveneens 'Ltd.' vermeld achter de vermelding 'MITSUBISHI CORPORATION'.

De vereisten van de artikelen 43, 702 en 1057 Ger.W. zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid. Krachtens artikel 861 Ger.W. kan een rechter een proceshandeling echter alleen dan nietig verklaren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt.

In de inleidende dagvaarding werd eerste appellante geïdentificeerd als 'de vennootschap naar Japans recht MITSUBISHI SHOJI KAISHA Ltd. (ook handel drijvend onder de naam MITSUBISHI CORPORATION Ltd.)'. Haar adres werd vermeld.



W

In casu wijst niets erop en wordt in elk geval niet aangetoond dat de belangen van geïntimeerden werden geschaad door de vermelding in de inleidende dagvaarding van 'Ltd.' naast de Engelse naam van eerste appellante, te weten Mitsubishi Corporation, of door het feit dat het nummer waaronder eerste appellante in het handelsregister is ingeschreven, niet werd vermeld in de inleidende dagvaarding of in het verzoekschrift tot hoger beroep. Dit heeft niet tot gevolg dat eerste appellante niet identificeerbaar is, noch dat niet duidelijk is dat Mitsubishi Corporation de Engelse naam is die door eerste appellante wordt gebruikt naast haar Japanse naam. In elk geval zijn geïntimeerden steeds verschenen in de diverse procedures waarin zij waren gedagvaard of opgeroepen.

Het is daarenboven slechts voor het eerst in hun tweede beroepsconclusie neergelegd op 8 april 2011 dat de nietigheid van de inleidende dagvaarding en van het verzoekschrift tot hoger beroep werd aangevoerd, zodat de nietigheden die door geïntimeerden worden opgeworpen, in elk geval gedekt zijn, aangezien ze niet tegelijk en vóór enig ander middel werden voorgedragen.

27. De middelen van nietigheid en onontvankelijkheid van geïntimeerden gesteund op de artikelen 43, 702 en 1057 Ger.W. zijn ongegrond.

28. Wat de door appellanten neergelegde stukken betreft, verwijst het hof naar hetgeen dienaangaande hiervoor reeds werd geoordeeld in randnummer 25 en dat hier mutatis mutandis van toepassing is. Het oordeel van het hof in verband met deze stukken geldt trouwens voor alle stukken, in het algemeen, die door appellanten in deze zaak werden neergelegd.

C. De valsheidsvordering met als voorwerp het proces-verbaal van 12 november 2009 en stuk III. 26 van appellanten

29. Geïntimeerden voeren aan dat het proces-verbaal dat op 18 november 2009 werd opgesteld door gerechtsdeurwaarder Maes van de door hem op 12 november 2009 gedane vaststellingen (het 'PV van 12 november 2009', stuk A.55 van geïntimeerden), en het stuk III.26 van appellanten, vals zijn. Zij stellen met betrekking tot de beide stukken een valsheidsvordering in ex artikel 895 e.v. Ger.W.

Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor werd overwogen betreffende de valsheidsprocedure.



412

De beweerde valsheid van het PV van 12 november 2009 wordt door geïntimeerden niet toegeschreven aan de gerechtsdeurwaarder die het heeft opgesteld. Er wordt niet ingeroepen dat de in dit PV vermelde vaststellingen niet zouden beantwoorden aan hetgeen hij zelf heeft waargenomen of dat de mededelingen of bemerklingen van derden waarvan hij melding maakt, hem niet daadwerkelijk zouden zijn gedaan. In de hypothese dat het PV verklaringen zou bevatten die niet met de waarheid stroken, zou dit zodoende niet te wijten zijn aan de opsteller van het betrokken stuk.

De bewering dat appellanten zich met kennis van zaken bedienen van het PV van 12 november 2009 en van het stuk III.26 van appellanten waarvan sprake, die volgens geïntimeerden vals zijn, is hoe dan ook manifest ongegrond en het hof oordeelt dat er hierover geen twijfel kan bestaan.

Uit het feitenrelaas blijkt immers dat de door geïntimeerden aangevoerde valsheden waarmee het PV van 12 november 2009 en stuk III.26 van appellanten zouden zijn aangetast, grondig werden onderzocht door de Kamer van Inbeschuldigingstelling en dat deze in haar uitvoerig gemotiveerd arrest van 4 februari 2016 de beschikking van 2 april 2015 bevestigde, waarin er geoordeeld werd dat er geen reden was tot vervolging van appellanten voor de hen door geïntimeerden ten laste gelegde misdrijven van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.

Het hof stelt vast aan de hand van de stukken die werden neergelegd op de zitting van het hof van 21 juni 2016 (met name de stukken 1 tot en met 9 die neergelegd werden door geïntimeerden) dat deze enkel de vaststellingen van de Kamer van Inbeschuldigingstelling bevestigen wat het proces-verbaal van 12 november 2009 betreft. Het arrest van 4 februari 2016 werd onder meer gemotiveerd op de volgende overwegingen, die het hof tot de hare maakt (stuk 46 dat op de zitting van het hof van 21 juni 2016 werd neergelegd door appellanten met het akkoord van geïntimeerden):

(...)

De inverdenkinggestelden (waaronder appellanten) werden terecht buitenvervolging gesteld voor de tenlasteleggingen A en B omdat er onvoldoende feitelijke bezwaren bestaan om ze naar de correctionele rechtbank te verwijzen.

De burgerlijke partijen (geïntimeerden) hebben op 26 januari 2010 een eerste klacht tegen de inverdenkinggestelden neergelegd wegens valsheid in geschrifte met bedrieglijk oogmerk en met het oogmerk om hen te schaden door de wegwerking van het woordmerk MITSUBISHI op een voorkliff ongedaan te hebben gemaakt of er opnieuw te hebben aangebracht,



413

waardoor de goede trouw van gerechtsdeurwaarder Maes werd verschalkt en hij in het proces-verbaal van 12 november 2009 tal van onwaarheden betreffende de vorklift, in het bijzonder het weggelaten merkteken MITSUBISHI optekende. De klacht viseert ook het gebruik van het valse stuk, namelijk door het aanwenden van dit proces-verbaal in een burgerlijke procedure, wetende dat het inhoudelijk niet met de waarheid overeenkomt (tenlastelegging A).

Er zijn geen aanwijzingen dat een aangestelde van de inverdenkinggestelden of een andere persoon in hun opdracht de vorkheftruck in een tijdspanne van 25 minuten tussen de levering van de heftruck aan derde inverdenkinggestelde en het begin van de vaststellingen door de gerechtsdeurwaarder, heeft kunnen bewerken zodat de volgens de burgerlijke partijen volledige weggewerkte merken MITSUBISHI terug zichtbaar werden. Er is geen getuige van deze beweerde feiten.

In het P.V. nr. 105810/2010 van 24 augustus 2010 (...) wordt een beschrijving gegeven van de techniek die door de burgerlijke partijen gebruikt wordt om het bewuste merk weg te werken. De onderzoekers stellen vast dat op het grote metalen tegengewicht van een vorkheftruck het merk wordt weggeslepen en later opgevuld met plamuursel, waardoor de merknaam niet meer zichtbaar is. Het betreft echter een andere vorkheftruck dan die welke het voorwerp is van de vaststellingen van gerechtsdeurwaarder Maes. Er is geen aanwijzing dat het merk op de vorkheftruck, die het voorwerp van de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder uitmaakt, werd weggeslepen. De vaststelling van de onderzoekers dat volgens de foto's de merknaam die zichtbaar is op het tegengewicht, met een klever lijkt te zijn aangebracht die later is weggehaald, is een loutere hypothese, gebaseerd op voorgelegde foto's, die niet bevestigd wordt door de vaststellingen van gerechtsdeurwaarder Maes die de geleverde heftruck heeft gezien.

De verklaring van de chauffeur die de bewuste vorkheftruck heeft geleverd, volgens dewelke de beschadigingen op de rugzijde van de zetel van de heftruck en op het tegengewicht zeker niet aanwezig waren bij het afladen van de truck, is een onvoldoende aanwijzing van schuld. Het tegengewicht vertoont immers geen beschadiging, alleen kon, volgens het P.V. van gerechtsdeurwaarder, de vermelding 'SUBISHI' vaag maar toch duidelijk gelezen worden terwijl de gerechtsdeurwaarder vastgesteld heeft dat op de rugzijde van de bestuurderszetel er een sticker zit die manueel kan worden verwijderd, wat hij ook heeft gedaan.

Aangaande stuk III.26 van appellanten maakte de Kamer van Inbeschuldigingstelling in haar arrest de volgende overwegingen, die het hof eveneens tot de hare maakt :



Op 28 februari 2012 hebben de burgerlijke partijen een tweede klacht met burgerlijke partijstelling tegen eerste en tweede inverdenkinggestelden neergelegd wegens valsheid in geschrifte en gebruik van het valse stuk, namelijk door de merknaam MITSUBISHI als de vennootschapsnaam LOGIMAT aan te brengen op een vorklift geleverd door de burgerlijke partijen en daarvan foto's te nemen en deze foto's aan te wenden in de burgerlijke procedure (tenlastelegging B).

Er is geen enkel element dat erop wijst dat de eerste en/of tweede inverdenkinggestelde aan de Italiaanse vennootschap Logimat s.a.r.l. die een vorkheftruck op 10 mei 2011 op haar website te koop heeft aangeboden met de vermelding dat de vorkheftruck van het merk GSI International was maar van het type Mitsubishi, de opdracht zouden hebben gegeven om de verwijderde merken terug zichtbaar te maken en de heftruck als een Mitsubishi heftruck te verkopen.

Daarenboven zijn het niet appellanten die het PV van 12 november 2009 in de huidige procedure hebben neergelegd, doch wel geïntimeerden (hun stuk A.55) .

D. Eerste appellante is volgens geïntimeerden niet de houder van de ingeroepen Mitsubishi merken

30. Eerste appellante bewijst aan de hand van haar stukken 1 tot en met 4 en 48 tot en met 51 (deze laatste werden neergelegd op de zitting van het hof van 21 juni 2016 met het akkoord van geïntimeerden) dat de ingeroepen Mitsubishi merken op haar naam werden ingeschreven en dat de inschrijving ervan tijdig werd hernieuwd. Dit geldt zowel voor de Beneluxmerken als voor de Uniemerken. De identiteit van de houder van de merken zoals ingeschreven stemt overeen met de identiteit van eerste appellante.

Mitsubishi Corporation is immers niets anders dan de Engelstalige naam die door eerste appellante, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., wordt gebruikt. Het betreft één en dezelfde rechtspersoon (cfr. de stukken 1.6, 1.7 en 1.8 van appellanten). Er is geen sprake van verschillende adressen voor eerste appellante en voor 'Mitsubishi Corporation', wat niets anders is dan de Engelse naam die door eerste appellante, met name de Japanse naam Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., eveneens wordt gebruikt.

Het middel van onontvankelijkheid van geïntimeerden is ongegrond.



4/15

E. De beweerde niet-ontvankelijkheid van de vordering van MCFE bij gebrek aan (geregistreeerde) licentie

31. Geïntimeerden voeren aan dat de vordering van MFCE onontvankelijk is, wegens het ontbreken van een aan derden tegenstelbare licentieovereenkomst.

Appellanten betwisten hetgeen voorafgaat. Zij stellen onder meer dat tweede appellante op 23 juni 1992 een mondelinge licentie kreeg van eerste appellante met als voorwerp de Mitsubishi merken en dat deze mondelinge licentie schriftelijk werd bevestigd door eerste appellante op 22 juni 2012 (stuk I.5 van appellanten).

32. De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt het betwist, belang en hoedanigheid om de vordering in te stellen. Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft dus niet de toelaatbaarheid, maar de gegrondheid van de vordering (zie Cass. 26 februari 2004 (C.01.402.N), Arr. Cass. 2004, 334, Pas. 2004, 335, R.A.B.G. 2004, 612 met noot P. VANLERSBERGHE, R.H.A. 2004, 291, J. T. 2005, 437 met noot en R. W. 2006 - 07, 133 (verkort); Cass. 2 april 2004 (C.02.609.N), Arr. Cass. 2004, 597, Pas. 2004, 573, Eur. Vervoerr. 2004, 417 en R.H.A. 2005, 13; Cass. 28 september 2007 (C.06.180.F), Arr. Cass. 2007, 1798, Pas. 2007, 1658; Cass. 16 november 2007 (C.06.144.F), Arr. Cass. 2007, 2193, Pas. 2007, 2043 en R.W. 2009 - 10, 532; Cass. 4 februari 2011 (C.09.420.N), Arr. Cass. 2011, 399, Pas. 2011, 427 en R. W. 2011 - 12, 370 met noot J. VANANROYE en Cass. 23 februari 2012 (C.11.259.N), Arr. Cass. 2012, 457, Pas. 2012, 429 en R.W. 2012 - 13, 1106).

Hoedanigheid in de zin van artikel 17 Ger.W. wordt omschreven als de bevoegdheid van de procespartij om een vorderingsrecht uit te oefenen. Deze vereiste komt enkel ter sprake wanneer een persoon rechten wil uitoefenen die aan een andere persoon toebehoren. Een rechtssubject dat daarentegen eigen rechten wil uitoefenen heeft per definitie hoedanigheid in de zin van artikel 17 Ger.W. Ook hier volstaat dat de eisende partij beweert titularis te zijn van bepaalde rechten (zie A. CARETTE, noot onder Cass. 5 oktober 2000, R. W. 2001 - 02, (679) 681).

Alleen al om die reden zijn de vorderingen van tweede appellante, die beweert titularis te zijn van een subjectief recht en aanvoert dat dit geschonden werd, ontvankelijk.



416

33. Aangaande een licentie die betrekking heeft op een Uniemerkt, stelt het hof hoe dan ook vast dat in het arrest van het Hof van Justitie (EU) van 4 februari 2016, inzake Youssef Hassan v Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71, het volgende werd geoordeeld :

Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven.

Opdat een licentiehouder van een Uniemerkt een vordering kan instellen wegens inbreuk op het Uniemerkt waarop de licentie betrekking heeft, is zodoende niet vereist dat de licentiehouder over een in het register ingeschreven licentie beschikt.

Appellanten voeren beiden aan dat tweede appellante sedert 23 juni 1992 een licentie heeft gekregen om de Mitsubishi merken (waaronder de twee Uniemerken) te gebruiken. Dit werd door eerste appellante schriftelijk bevestigd op 22 juni 2012 (stuk I.5 van appellanten). Er is geen gegronde reden om te twifelen aan de bewijskracht van voormeld stuk. Het hof stelt in elk geval vast dat de licentie die in 1992 door eerste appellante aan tweede appellante werd gegeven, in de praktijk daadwerkelijk werd uitgevoerd, aangezien tweede appellante sedert 1992 vorkheftrucks produceert onder de Mitsubishi merken van eerste appellante, hetgeen in se door geïntimeerden niet wordt betwist. Het bestaan van een licentie in hoofde van tweede appellante om de Mitsubishi merken te gebruiken, staat voldoende vast.

Appellanten dienen niet te bewijzen dat tweede appellante 'royalties' (licentievergoedingen) betaalde aan eerste appellante. Het betalen van royalties is immers geen bestaansvoorwaarde voor een licentie.

Dat tweede appellante niet is opgetreden in andere procedures wegens beweerde onrechtmatige parallelimport is niet relevant en doet niets af aan hetgeen hiervoor werd overwogen. Een licentiehouder oordeelt zelf en autonoom of het voor hem/haar opportuun is om een procedure te voeren of daaraan deel te nemen.

Dat men van plan zou zijn om de productie van elektrische vorkheftrucks van Almere over te brengen naar Finland, zoals geïntimeerden beweren, is evenmin relevant. Het betreft in elk geval, naar eigen zeggen van geïntimeerden, slechts een plan.



41

34. Aangezien tweede appellante beweert titularis te zijn van een subjectief recht, heeft zij in elk geval belang en hoedanigheid om de door haar geformuleerde vorderingen in te stellen. Of de vorderingen die tweede appellante stelt (of deze nu al of niet gesteund zijn op haar hoedanigheid van licentiehoudster van Mitsubishi merken, op grond van de bepalingen inzake marktpraktijken of op welke rechtsgrond ook), gegrond zijn, zal beoordeeld worden in het kader van de bespreking van de grond van de zaak.

Het middel van onontvankelijkheid van geïntimeerden is ongegrond.

F. Het gebrek aan rechtmatig belang van appellanten

35. Volgens geïntimeerden hebben appellanten bij hun vorderingen geen rechtmatig belang. Appellanten zouden met hun vorderingen enkel het behoud van een onrechtmatig voordeel nastreven. Concreet zouden zij abnormaal hoge prijzen hanteren voor Mitsubishi heftrucks in Europa en zouden zij geoorloofde parallelimport trachten te verhinderen. Appellanten zouden er alles aan doen om de betrokken markt af te scherm en aldus een onrechtmatig voordeel te behouden.

Hetgeen door geïntimeerden ter onderbouwing van haar exceptie wordt aangevoerd, betreft niet de toelaatbaarheid van de vorderingen van appellanten, doch de grond van de zaak en zal in het kader van de bespreking daarvan beoordeeld worden.

Er blijkt niet zonder meer dat appellanten met hun vorderingen of minstens één daarvan enkel het behoud zouden nastreven van een toestand in strijd met de openbare orde of van een onrechtmatig voordeel.

Het middel van onontvankelijkheid is ongegrond.

G. Misbruik van merkrechten

36. Appellanten zouden het beslag inzake namaak hebben misbruikt met als enige bedoeling om de lijst van de Aziatische leveranciers van Duma te bemachtigen en deze te verplichten de leveringen aan Duma stop te zetten. Er zou sprake zijn van een schending door appellanten van de vrijheid van handel en nijverheid (Decreet d'Allarde) en van de regelgeving aangaande de mededinging en het vrij verkeer van goederen.



41

Het beslag inzake namaak zou onrechtmatig zijn want er zou rechtsmisbruik gemaakt zijn door appellanten van hun merkrechten.

Rechtsmisbruik kan ontstaan door de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam persoon (Cass., 16 dec. 1982, A.C., 1982-83, nr 231; 6 april 1984, AR 3998, nr 456; 10 juni 2004, AR C.02.0039.N, nr. 315, met concl. adv.-gen. met opdracht THJS).

Of appellanten al dan niet misbruik maken of hebben gemaakt van (merk)rechten, kadert in de beoordeling van de grond van de zaak en betreft niet de ontvankelijkheid van hun vorderingen.

Dit geldt eveneens wat de bewering van geïntimeerden betreft dat er sprake zou zijn van een schending door appellanten van de regelgeving aangaande de mededinging en het vrij verkeer van goederen en van het Decreet d'Allarde.

Het middel van onontvankelijkheid van geïntimeerden is ongegrond.

- H. De ingeroepen nietigheid van het verslag van deskundige Keymolen van 13 oktober 2008, minstens het verwijderen uit het debat van delen van het verslag wegens overschrijding door de deskundige van haar wettelijke opdracht

37. De nietigheid van het verslag van deskundige Keymolen en de overige middelen van geïntimeerden aangaande dit verslag en de deskundige zelf, worden opgeworpen door geïntimeerden in het kader van hun verweer tegen de door appellanten gevorderde schadevergoeding en in het kader van hun incidenteel beroep. Aangezien appellanten zich in het kader van hun vorderingen op het deskundig verslag beroepen, dienen de excepties en de middelen van geïntimeerden aangaande de deskundige en het deskundig verslag echter besproken te worden voorafgaand aan de bespreking van de grond van de zaak.

38. Geïntimeerden voeren aan dat het verslag neergelegd op 13 oktober 2008 niet werd ondertekend door mevrouw Keymolen. Zij stellen dat het door haar werd opgesteld met miskennis van de (grond)rechten van geïntimeerden, waaronder hun rechten van verdediging. De deskundige zou gehandeld hebben met miskennis van artikel 1369bis/6. Ger.W. Zij zou een verlenging hebben gevraagd van de termijn om haar verslag neer te leggen, zonder daarbij de wettelijke vereisten na te leven (artikel 974 Ger.W.). Geïntimeerden hebben



403

weliswaar een kopie van het verzoek tot verlenging ontvangen, doch hebben volgens hen daarop geen opmerkingen kunnen formuleren. De deskundige zou zich in haar verslag bovendien bezig gehouden hebben met boekhoudkundige gegevens en analyse, wat een exclusieve bevoegdheid zou zijn van een externe accountant of erkende bedrijfsrevisor. De overtreding van deze wettelijke exclusiviteit is volgens geïntimeerden een misdrijf. De deskundige zou moeten gehoord worden (artikel 985 Ger.W.) over haar ervaring. De deskundige zou de haar toevertrouwde opdracht te buiten zijn gegaan.

Aangezien het verslag strijdig zou zijn met de geldende wettelijke normen en de openbare orde, zouden appellanten daaruit geen rechten kunnen putten.

Geïntimeerden vorderen dat het hof met het verslag van de deskundige geen rekening zou houden, aangezien het resultaat is van een misdrijf en het door een daartoe onbevoegde persoon werd opgesteld. Dit zou immers leiden tot de nietigheid van het verslag, die ambtshalve door het hof zou moeten uitgesproken worden. Minstens zouden alle delen van het verslag die voortvloeien uit boekhoudkundige elementen uit het debat moeten worden geweerd, nu deskundige Keymolen zonder enige twijfel de grenzen van de haar toegekende wettelijke opdracht zou hebben overschreden.

Geïntimeerden vorderen de nietigheid van het deskundig verslag, om al de hiervoor opgesomde redenen.

39. Wat nietigheden betreft, geldt het beginsel 'pas de nullité sans texte' (vrij vertaald : 'geen nietigheid zonder dat deze is bepaald').

Het verslag van 13 oktober 2008 werd niet door deskundige Keymolen ondertekend. Krachtens artikel 1369bis/10. Ger.W. is artikel 978 Ger.W. echter niet van toepassing inzake beslag inzake namaak. Het middel van geïntimeerden is ongegrond.

Het verslag bevat de eedformule.

Er is geen miskennis geweest van de bepalingen van artikel 1369bis/6. Ger.W. Een schending door de deskundige van dit artikel blijkt nergens uit. De bewering van geïntimeerden wordt niet bewezen en is ongegrond. Geïntimeerden kunnen, in strijd met hetgeen zij willen laten uitschijnen, dienaangaande geen enkel nuttig argument putten uit het arrest van het hof van 17 februari 2009 (hoger beroep tegen de beschikking op derdenverzet tegen beslag inzake namaak).



420

Er werd door de deskundige een verlenging gevraagd van de termijn om haar verslag neer te leggen. Hiertoe werd zij echter genoodzaakt omdat zij tijdens haar verrichtingen documenten had opgevraagd aan geïntimeerden en laatstgenoemden om een termijn van één week en vervolgens van één maand verzochten om aan het verzoek van de deskundige gevolg te geven (cfr. verslag van 13 oktober 2008, bladzijde 5, onder 2.3. §2 en bladzijde 6, derde §). Het is slechts op 22 september dat aan de deskundige door Duma vier ringmappen met kopies van douanedocumenten werden overgemaakt. Geïntimeerden geven zelf toe dat zij een kopie hebben ontvangen van het verzoek van de deskundige tot verlenging van de termijn om haar verslag neer te leggen. Geïntimeerden hadden daar zodoende op kunnen reageren. Voor zover er al een schending zou zijn van artikel 974 Ger.W., zoals geïntimeerden voorhouden, hebben zij hierdoor geen belangenschade geleden, minstens wordt er door hen geen belangenschade of schending van hun rechten (van verdediging) bewezen. In elk geval is artikel 974 Ger.W. niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.

Er is geen sprake van een schending van de grondrechten van geïntimeerden.

Aan de deskundige werd door de rechtbank een opdracht toevertrouwd. Tegen de persoon van de deskundige werd in het kader van het derdenverzet van geïntimeerden tegen de beschikking van 23 juli 2008 waarbij het beslag inzake namaak werd toegestaan, geen enkel bezwaar geuit.

In elk geval zijn de bezwaren en eisen van geïntimeerden ongegrond. Uit het verslag van 13 oktober 2008 blijkt dat de deskundige zeer professioneel is te werk gegaan. Hieruit blijkt voldoende dat zij over de nodige capaciteiten beschikt om als deskundige op te treden in een beslag inzake namaak.

Artikel 985 Ger.W. is niet van toepassing (cfr. artikel 1369bis/10. Ger.W.).

De deskundige heeft de bepalingen van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen niet geschonden. Er valt niet in te zien hoe er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf. Een dergelijke bewering is niet ernstig. De deskundige heeft de opdracht uitgevoerd die haar bij een gerechtelijke beslissing, met name de beschikking van 23 juli 2008 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, was toevertrouwd. Deze opdracht en de met het oog daarop verstrekte machtigingen waren de volgende :

Machtigen de deskundige (...) kennis te nemen van (de Mitsubishi merken) en machtigen haar om over te gaan tot een gedetailleerde beschrijving van alle van parallel invoer verdachte vorkheftrucks op de vestiging van DUMA (...) en alle daartoe behorende ruimtes op



42

het adres 8150 Kortrijk/Marke, Torkonjestraat 23 (...) alsmede op elke andere plaats in België waar de beweerdelijk merkinbreukmakende vorkheftrucks, en de documenten die verband houden met hun oorsprong, productie en invoer in de Europese Economische Ruimte, kunnen worden aangetroffen;

Machtigen de deskundige om de bovenvermelde plaatsen zo dikwijls te bezoeken als nodig is voor een goede vervulling van haar opdracht, er alle informatie te verzamelen die daarvoor nuttig is, en om de consultering en de overhandiging van een kopie van alle documenten en de overhandiging van kopieën ervan aan eenieder te verzoeken, alsmede van alle elementen, in de meest ruime zin, die direct of indirect betrekking hebben op de aanbieder, het in de handel brengen, en/of de invoer in België en in de Europese Economische Ruimte, van MITSUBISHI vorkheftrucks afkomstig van landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van catalogussen en lijsten van producten, uittreksels van internetsites, boekhoudkundige documenten, bestelbonnen, facturen, correspondentie (al dan niet onder elektronische vorm), publiciteitsbrochures, technische of commerciële voorstellingen, EG – overeenstemmingsverklaringen, etc, ongeacht hun materiële drager, met name, zonder beperking, door consultatie van alle informaticasystemen zoals draagbare of vaste computers die tijdens de beschrijving kunnen worden geïdentificeerd, en welke het bestaan van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van verzoekster en/of de oorsprong van dergelijke inbreuk kunnen vaststellen, op straffe van een dwangsom van 2.500 EUR in het geval van belemmering door de beschreven partij bij de beschrijving van ieder document of product dat de deskundige relevant zou achten voor de goede vervulling van haar opdracht, en een dwangsom van 1.000 EUR per door de deskundige gevraagd document dat niet aan deze laatste werd overhandigd binnen een termijn van tien dagen en per dag vertraging in de overhandiging van dat document;

Machtigen de deskundige om foto's te nemen van alle vermoedelijk parallel ingevoerde MITSUBISHI vorkheftrucks, op zodanige wijze dat deze foto's melding kunnen maken van de op de vorkheftrucks aangebrachte merken 'MITSUBISHI', zoals opgesomd in de tweede paragraaf van dit petitum;

Machtigen de deskundige (...) foto's te nemen van alle vermoedelijk parallel ingevoerde MITSUBISHI vorkheftrucks en diens motoren zodat deze melding kunnen maken van het al dan niet ontbreken van officiële CE markering en de aanduiding van een "E" in de zeskant in het framenummer van de vorkheftrucks met een verbrandingsmotor;

Machtigen de deskundige om zich te laten bijstaan bij haar opdracht door een of meerdere onafhankelijke specialist(en) naar haar keuze in informatica en/of boekhouding;



(...)

Zegt dat de deskundige van dit alles een gemotiveerd verslag zal opmaken en neerleggen ter griffie binnen de 2 maand na de kennisgeving van de opdracht.

(...)

De deskundige heeft zich aan deze opdracht gehouden. Niets meer of niets minder. Zij kon in het kader daarvan rechtmatig al de handelingen stellen die zij heeft gesteld en waarvan het verslag blijkt geeft. Zij heeft geenszins 'de werkzaamheden en opdrachten geregeld uitgevoerd' waarvan sprake in artikel 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige of fiscale beroepen.

Van een schending van de openbare orde is geen sprake.

I. Besluit van het hof aangaande de ontvankelijkheid van de vorderingen van appellanten

40. Het hof besluit dat de vorderingen van eerste en tweede appellanten ontvankelijk zijn.

IV. 2. De grond van de betwisting tussen partijen

Samenvatting van het standpunt van geïntimeerden.

41. Geïntimeerden betwisten de gegrondheid van de vorderingen van appellanten. Zij voeren, samengevat, het volgende aan (bladzijden 7 en 8 van hun tweede syntheseberoepsconclusie).

Geïntimeerden kopen heftrucks met het merk Mitsubishi in de EER, van diverse bronnen, waaronder erkende distributeurs van Mitsubishi. Deze heftrucks werden door of met toestemming van appellanten op de Europese markt gebracht, zodat hun Europese merkrechten uitgeput zijn. Geïntimeerden mogen deze heftrucks herverkopen met gebruik van het merk Mitsubishi.

Geïntimeerden kopen ook heftrucks buiten de EER en verkopen deze wereldwijd. Deze heftrucks worden als dusdanig niet ingevoerd in de EER, doch worden bewaard in douane-entrepot. Deze heftrucks kunnen worden aangeboden en verkocht met het merk Mitsubishi en de merkhouder kan zich daartegen slechts verzetten indien hij kan bewijzen dat het te koop

COVER 01-00000780425-0046-0115-02-02-1



aanbieden of de verkoop noodzakelijk impliceert dat de van zijn merk voorziene waren in de Europese Unie in de handel werden gebracht. Het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van de waren (voorzien van het merk van de merkhouder) in de Gemeenschap te controleren, wordt niet aangetast zolang dit bewijs niet is geleverd. Appellanten leveren nergens dit bewijs.

De vraag of de verkoop naar andere douane-entrepots (op het grondgebied van de Unie of daarbuiten) of naar andere landen een merkinbreuk uitmaakt, stelt zich niet in deze procedure. De vraag kan slechts (en dient te) worden beoordeeld naar het recht van het land waar de heftrucks uiteindelijk voorzien van het merk worden ingevoerd en heeft dus geen uitstaans met de (beweerde) Europese merkenrechten van appellanten.

Geïntimeerden kopen hun Aziatische heftrucks met daarop het merk Mitsubishi bij distributeurs van Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Tokyo, Japan, (die geen partij is in de procedure) of in aanwezigheid van een handelaar quasi-rechtstreeks bij voormelde Japanse vennootschap. Deze vennootschap, die volgens appellanten een van hen volledig onafhankelijke vennootschap is, verzet zich niet tegen de activiteiten van geïntimeerden. De vorkheftrucks afkomstig van Mitsubishi Heavy Industries Ltd. waren nooit eigendom van appellanten en zij kunnen met betrekking daarmee dan ook geen enkele aanspraak formuleren.

Terwijl de heftrucks van Mitsubishi Heavy Industries Ltd. in het douane-entrepot van geïntimeerden staan en dus niet zijn ingevoerd, passen geïntimeerden deze aan om te voldoen aan de Europese veiligheids- en andere normen om de heftrucks voor te bereiden op het in de handel brengen in de Europese Unie. Dit is toegelaten onder de reglementering van het douane-entrepot. Dit is vanzelfsprekend vereist alvorens de goederen op de Europese markt te brengen. De Japanse heftrucks zijn aldus te beschouwen als een op de internationale markt gekocht basisproduct dat geïntimeerden verwerken tot een eindproduct dat zij op de Europese markt brengen onder hun eigen naam, nl. DUMA of GSI, na betaling van de toepasselijke invoerrechten.

Geïntimeerden verwijderen bij die gelegenheid alle Mitsubishi merken die Mitsubishi Heavy Industries Ltd. op de heftrucks heeft aangebracht. Na de aanpassingen van geïntimeerden gelden zij immers als fabrikant. Aangezien Mitsubishi Heavy Industries Ltd. niet langer de fabrikant is, is het ook niet de naam van de fabrikant die geïntimeerden verwijderen.

Bij het hele traject komen de vorkheftrucks nergens feitelijk of in rechte in aanraking met een beweerd merkrecht van appellanten. Voor deze nieuwe DUMA/GSI heftrucks, gebruiken



484

geïntimeerden nergens een Benelux- of Europees merkrecht van appellanten, noch verwijderen zij een Benelux- of Europees merkrecht. Alhoewel het verwijderen van een Europees – of Beneluxmerk als toegelaten wordt beschouwd, verwijderen geïntimeerden slechts het merk zoals aangebracht door een van appellanten volstrekt onafhankelijke partij, te weten Mitsubishi Heavy Industries Ltd., alsook de door die Japanse vennootschap aangebrachte serienummers en niet een serienummer aangebracht door appellanten. Geïntimeerden zien niet in op welke rechten appellanten zich zouden kunnen beroepen, terwijl Mitsubishi Heavy Industries Ltd. zich nergens tegen verzet.

De Mitsubishi merken worden zeer proper en netjes verwijderd, zodat er geen spoor van over is, en ook geen spoor van kan worden 'teruggetoverd', tenzij door manipulatie en 'vals spelen'.

De conclusie van geïntimeerden is dat hun activiteiten volstrekt legaal zijn in de Europese en internationale handel. Er is geen sprake van de schending van welke regelgeving ook. Er is dan ook geen aanleiding om geïntimeerden te veroordelen tot betaling van schadevergoeding. Alle vorderingen van appellanten zijn ongegrond.

Samenvatting van het standpunt van appellanten

42. Appellanten hebben geen bezwaar tegen het rechtmatig verhandelen door geïntimeerden van Mitsubishi vorkheftrucks. Zij voeren aan dat er echter sprake is van onrechtmatige parallelimport van Mitsubishi vorkheftrucks door geïntimeerden, waartegen zij zich verzetten, aangezien de merkrechten van eerste appellante en bepalingen van de regelgeving inzake marktpraktijken daarmee worden geschonden.

Appellanten voeren aan dat het 'debranden' en 'rebranden' van Mitsubishi vorkheftrucks door geïntimeerden niets afdoet aan de schending van de merkrechten van eerste appellante en van de eerlijke marktpraktijken, waardoor hun respectieve belangen geschaad worden.

De vorderingen van appellanten werden hiervoor reeds vermeld.

Het hof overweegt en oordeelt als volgt :



IV.2.1. De vorderingen van appellanten

A. De Mitsubishi vorkheftrucks die in de periode van 1 januari 2004 tot 29 juli 2008 van buiten de EER werden ingevoerd in de EER ('gemerkte' Mitsubishi vorkheftrucks)

A.1. Inbreuk op de merkrechten van eerste appellante

43. Deze vordering wordt enkel door eerste appellante gesteld.

44. In het verslag van 13 oktober 2008 van deskundige Keymolen staat onder meer het volgende te lezen :

2.2.1 Omstandigheden :

(...)

Tijdens de werkzaamheden vervoegt de Heer Zonnekeyn, advocaat (...) raadsman van de vennootschap DUMA, ons.

Ter plaatse worden we te woord gestaan door de heer Dirk Vervaeke. Deze deelt mee dat hij administratief verantwoordelijke is. De heer Stephan Debraebandere, vertegenwoordiger van gedelegeerd bestuurder S.E.A. NV, is afwezig.

2.2.2. Eerste bevindingen over de origine :

Ik vraag de heer Vervaeke of het klopt dat vorkheftrucks onder de MITSUBISHI merken worden ingevoerd van buiten de Europese Economische Ruimte.

Hij antwoordt hier op dat bij zijn weten alle nieuwe vorkheftrucks afkomstig zijn uit Japan en Singapore.

Ik vraag vervolgens :

- *een overzicht te geven van de huidige voorraad aan 'MITSUBISHI' vorkheftrucks.*
- *een boekhoudkundig overzicht van de 'MITSUBISHI' vorkheftrucks*

2.2.3 Overzicht voorraad MITSUBISHI vorkheftrucks (Bijlage 5) :

PAGE 01-00000780425-0049-0115-02-02-4



W6

De heer Vervaeke overhandigt mij een lijst met de huidige voorraad MITSUBISHI vorkheftrucks.

De lijst omvat 211 vorkheftrucks onder het merk MITSUBISHI.

De heer Vervaeke legt mij uit dat de serienummers nieuwe nummers zijn die MITSUBISHI zelf toekent aan de trucks. De originele serienummers worden door DUMA vervangen.

2.2.4 Aanwezigheid van vorkheftrucks op de vestigingsplaats te Torkoniestraat :

Ik vraag de vorkheftrucks die aanwezig zijn te mogen zien en fotograferen.

Er wordt mij een geheel van 61 vorkheftrucks getoond. Foto's van de vorkheftrucks worden als Bijlage 6 toegevoegd.

De overige vorkheftrucks zouden zich op een andere vestiging van DUMA bevinden met als adres Hospitaalweg, te 8510 Marke.

Ik acht het niet nodig deze opslagplaats te bezoeken omdat de boekhoudkundige en andere documenten mij voldoende informatie geven over de vorkheftrucks.

De foto's tonen aan dat het woordmerk 'MITSUBISHI' voorkomt op de vorkheftrucks en op de motor.

Het serienummer is naar zeggen van werknemer 'Mike' een eigen serienummer dat DUMA er zelf in graveert. Hij is er niet helemaal zeker van maar meent dat het originele serienummer eerst weggeslepen wordt en dat het nieuwe nummer erover heen wordt gegraveerd. Door het sterke zonlicht kon het nummer niet duidelijk worden gefotografeerd. Het zelfde nummer bevindt zich echter ook duidelijk leesbaar op een document achteraan de truck. (nr. 12344).

2.2.5 Boekhoudkundige en andere documenten

2.2.5.1 Documenten verkregen tildens de beschrijving op 29 juli 2008

2.2.5.1.1 Mitsubishi vorkheftrucks

Op mijn verzoek wordt mij een lijst overhandigd van 'MITSUBISHI' vorkheftrucks die gedurende de laatste 5 jaar werden aangekocht (Bijlage 7).



De lijst vermeldt bovenaan naast het serienummer ook een serienummer bis. De heer Vervaeke heeft mij uitgelegd dat serienummer bis verwijst naar het originele serienummer, terwijl serienummer verwijst naar het serienummer dat DUMA zelf aanbrengt.

Op mijn vraag waarom het serienummer bis soms niet werd ingevuld wordt mij meegedeeld dat het of wel gaat om tweedehands vorkheftrucks of wel om vorkheftrucks uit een periode waarin men het originele nummer niet systematisch invulde.

Vastgesteld kan worden dat geen enkel van de serienummers bis begint met de letters EF.

De lijst vermeldt daarnaast ook de namen van de leveranciers gevolgd door het land waar ze gevestigd zijn. De landen worden aangeduid met ISO-landencodes. De volgende landen komen op de lijst voor : Singapore, Japan, Maleisië en Thailand.

Bijgevolg mag worden aangenomen dat al de vermelde vorkheftrucks afkomstig zijn van landen buiten de EER.

2.2.5.1.2 Lijst leveranciers van de betreffende vorkheftrucks

Ik heb de heer Vervaeke gevraagd mij een lijst te bezorgen met de volledige adresgegevens van de leveranciers waarvan de namen op de lijst van verkochte vorkheftrucks voorkomen.

Er wordt mij een lijst bezorgd met 28 leveranciers die als Bijlage 8 is toegevoegd.

Met uitzondering van INTEC MECHANICAL SERV(ICES?) en KF GLOBAL CO, Ltd. komen al deze leveranciers ook voor op de lijst onder 2.2.5.1.1..

De lijst bevestigt nog eens de informatie dat alle leveranciers gevestigd zijn in landen buiten de EER, en meerbepaald in de volgende landen : Japan, Singapore, Maleisië en Thailand.

Uit het geheel van documenten kan worden afgeleid dat alle vorkheftrucks vermeld op de lijst die als Bijlage 7 is toegevoegd afkomstig zijn van landen buiten de EER, meerbepaald Singapore, Japan, Maleisië en Thailand.

2.3 Documenten verzonden door de advocaat van DUMA :

(...)

2.3.1 Document inzake douane-entrepot :



428

Er wordt een document ingediend dat conform is aan de lijst van goederen in stock die ik tijdens het beslag ontving (cfr. Bijlage 5) en waarop een douanestempel is aangebracht evenals een schriftelijke vermelding : 'goederen onder particulier entrepot type D BE – B – 1392, 2de herziening verleend op 28-4-2006 door Directeur te Gent, lijst pagina 1 tot en met 6, Menen Iwec, 12 aug. 2008.' De vermelding werd ondertekend door de heer Vandevondele, eerstaanwezende Inspecteur (Bijlage 10).

(...)

De in stock aanwezige goederen blijken onder de regeling van douane-entrepot te vallen.

Sommige van de op de lijst aanwezige vorkheftrucks worden te koop aangeboden op de site. De site van DUMA is in meerdere talen opgesteld waaronder Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Pools en Russisch.

Het gebruik van het Nederlands, Duits, Italiaans en Pools lijkt erop te wijzen dat de vorkheftrucks minstens te koop worden aangeboden in België, Nederland, Duitsland, Italië en Polen.

Op 11 september 2008 onderscheidde ik ondermeer de volgende vorkheftrucks op de site van DUMA (www.duma.be) welke ook voorkomen op de mij overhandigde stocklijst :

(19 vorkheftrucks worden opgesomd door de deskundige)

Ik ben ook nagegaan of de zelfde lijst ook in de genoemde vertalingen voorkomt. Dit blijkt het geval te zijn.

Ik voeg voor elke vorkheftruck bijgevolg een kopie toe van de webpagina in het Nederlands en Pools, omdat Pools bij mijn weten enkel in Polen gesproken wordt, zodat het aanbod van de vorkheftrucks in het Pools een zeer sterk vermoeden doet ontstaan dat de vorkheftrucks op de Poolse markt en dus in de Europese Economische Ruimte worden aangeboden (Bijlagen 12/8 tot 30/B).

Daarnaast kan worden vastgesteld dat Mr. Zonnekeyn in zijn reeds geciteerd(e) brief van 27 augustus (zie hoger bijlage 9) het volgende aanvoert :

'de goederen die in douane-entrepot werden aangetroffen hebben typische kenmerken die voor de Europese markt bestemd zijn zoals een hogere hefmaat en een automatische transmissie'. Vermoed kan worden dat met Europese markt de Europese Unie markt wordt bedoeld gezien binnen de Europese Unie de zelfde of gelijkaardige regels van toepassing zijn.

PAGE 01-00000780425-0052-0115-02-02-4



De hoger vermelde 19 vorkheftrucks, waarvan mij werd aangetoond dat ze onder douane-depot werden geplaatst, worden op de site van DUMA aangeboden voor verkoop. Deze site kan ondermeer worden geraadpleegd in het Nederlands, Duits, Italiaans en Pools. Dit doet een sterk vermoeden ontstaan dat de betrokken vorkheftrucks aangeboden worden voor verkoop in België, Nederland, Duitsland, Italië en Polen.

Bovendien stelt de raadsman van DUMA zelf dat de goederen die in douane-entrepot werden geplaatst typische kenmerken hebben voor de Europese markt. Dit doet een sterk vermoeden ontstaan dat alle of minstens toch een groot deel van de vorkheftrucks in douane-entrepot, voor de verkoop in de Europese Unie bestemd zijn.

2.3.2 Kopies van EG-overeenstemmingsverklaringen

Daarnaast verzendt de raadsman van DUMA 12 kopies van EG-overeenstemmingsverklaringen. Ik stel echter vast dat het gaat om niet ondertekende typedocumenten, en niet om kopies van documenten die concreet werden opgesteld met betrekking tot de vorkheftrucks die op de lijst voorkomen. Bovendien werd de gevraagde verklaring niet toegevoegd en wordt hier ook geen reden voor opgegeven. Gezien het gemis aan bewijskracht van deze documenten voeg ik ze niet allemaal toe aan mijn verslag. Bij wijze(...) van illustratie voeg ik echter wel één kopie toe (Bijlage 31).

2.3.3 Documenten die worden voorgelegd om aan te tonen dat Mitsubishi zou toegestemd hebben

De raadsman van DUMA verzendt een kopie van documenten waarmee een kopie van naamkaartjes van de heer Ohi, Manager van Mitsubishi Heavy Industry en Mr. Ishiguro ook werkzaam bij Mitsubishi H(e)avy Industries worden verzonden. Het eerste document bevat de vermelding 'Dear Mr. Debrabandere, According to your request, we are sending you the copy of name card of Mr. Ohi. Please, be informed that he has retired and the address of the company has moved to new place. With best regards, Mr. Hagashi.' Bijlage 32/1 (vrije vertaling van het hof : Beste heer Debrabandere, Volgend op uw verzoek sturen we u een kopie van het visitekaartje van de heer Ohi. Mogen wij u verzoeken er nota van te nemen dat hij met pensioen is en dat het adres van de onderneming gewijzigd werd naar een nieuwe plaats')

Het tweede document bevat de vermelding :



'Dear M. Debrabandere, We are sending you the copy of name card of Mr. Ishiguro. Please, be informed that he had retired too, like as Mr. Ohi. Best regards, H. Oka' (Bijlage 32/2) (vrije vertaling van het hof : 'Beste heer Debrabandere, We sturen u een kopie van het visitekaartje van de heer Ishiguro. Mogen wij u verzoeken te noteren dat hij eveneens gepensioneerd is, net zoals de heer Ohi. Beste groeten, H. Oka')
Deze documenten kunnen niet als toestemming vanwege Mitsubishi worden beschouwd.

2.3.4 Verkoopfacturen

De heer Zonnekeyn verzendt ons een groot aantal facturen met betrekking tot de verkoop van allerlei producten door DUMA. Er wordt geen enkel woord van uitleg gegeven over de reden waarom deze verkoopfacturen worden voorgelegd.

Hoe dan ook ben ik nagegaan of op de verkoopfacturen MITSUBISHI vorkheftrucks voorkomen die terug te vinden zijn in de lijst van verkochte vorkheftrucks verkregen tijdens de beslagwerkzaamheden van 29 juli 2008. De meeste verkoopfacturen betreffen immers landen van buiten de Europese Economische Ruimte en vermoed kan dus worden dat het de bedoeling is aan te tonen dat de betrokken vorkheftrucks niet ingevoerd werden in de Europese Economische Ruimte (cfr. Bijlage 7).

Dit bleek in een aantal gevallen het geval te zijn.

(De deskundige somt onder de nummers 1. tot en met 14. een aantal vorkheftrucks op die buiten beschouwing dienen gelaten te worden. De deskundige motiveert waarom, onder meer verwijzend naar douanedocumenten. Het betreft in totaal 19 vorkheftrucks.)

2.4. Documenten opgevraagd bij de douane en verkregen van DUMA :

Gezien ik nog steeds geen douanedocumenten ontving van de onderneming DUMA NV en de E-overeenstemmingsverklaringen die mij werden verzonden ook niet echt dienstig waren, heb ik de douane van Menen geraadpleegd.

Op maandag 22 september ontvang ik uiteindelijk ondermeer 4 ringmappen van DUMA met daarin kopie van douanedocumenten van de laatste 5 jaar.

De heer Vandevondele, eerstaanwezend Inspecteur Dienstchef van de dienst IWEK van de douane in Menen (...) heeft mij eerst en vooral uitgelegd dat douanedocumenten worden



431

opgesteld wanneer goederen onder douane-entrepot worden geplaatst en wanneer ze worden ingevoerd of uitgevoerd.

Wanneer de goederen niet binnen de Europese Unie worden ingevoerd, wordt in de regel een document opgesteld dat begint met de letters EX. Onder de cijfers 37 'regeling' kan daarnaast ook nog worden gelezen wat hun vroeger statuut was. Zo wijst de regeling 3171 erop dat goederen in douane-entrepot hebben gestaan en daarna zijn uitgevoerd.

Voor een aantal vorkheftrucks wordt een EU douane-document opgesteld. Dergelijk document wijst op uitvoer naar een land van Europa dat geen Europese-Unie-land is (bvb. Zwitserland) of was, toen het document werd opgesteld.

Verder is ook nog mogelijk dat de goederen van het ene douane-entrepot naar het andere douane-entrepot worden overgebracht. In dat geval wordt een document beginnend met de letter T opgesteld.

(...)

Periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008 :

(...)

Op grond van de douanedocumenten kan worden vastgesteld dat in de periode van 1 januari tot 31 juli 2008 123 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte, werden ingevoerd binnen de Europese Economische Ruimte. Van de vorkheftrucks die enkel op de douanedocumenten voorkomen heb ik geen informatie over verkoopprijzen of marge. Met betrekking tot de 115 overige kan ik bevestigen dat ze werden verkocht voor een totaalbedrag van euro 1.963.019,00 en dat de gemiddelde marge per vorkheftruck 2.680,90 euro bedroeg (Bijlage 50).

Periode 1 juli 2007 tot 31 december 2007 :

(...)

Op grond van de douanedocumenten kan worden vastgesteld dat in de periode van 1 juli 2007 tot 31 december 2007, 234 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, werden ingevoerd binnen de Europese Economische Ruimte. De 208 vorkheftrucks die voorkomen op de lijst van verkochte vorkheftrucks geleverd door DUMA, werden verkocht voor een totaalbedrag van 3.597.740,00 EUR. De gemiddelde marge berekend op basis van de informatie over de 208 vorkheftrucks op de lijst van DUMA bedraagt 3.225,92 EUR (Bijlage 54).



432

Periode 1 januari 2007 tot 30 juni 2007 :

(...)

Op grond van de douanedocumenten kan worden vastgesteld dat in de periode van 1 januari 2007 tot 30 juni 2007, 268 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte, werden ingevoerd binnen de Europese Economische Ruimte. Met betrekking tot de 241 in de EER ingevoerde vorkheftrucks die voorkomen op de lijst van verkochte vorkheftrucks van DUMA kan worden vastgesteld dat ze werden verkocht voor een totaalbedrag van 3.974.516,00 EUR. De gemiddelde marge per vorkheftruck bedraagt 2.512,47 (EUR) (Bijlage 58)

Periode 1 juli 2006 tot 31 december 2006 :

(...)

Op grond van de douanedocumenten kan worden vastgesteld dat in de periode van 1 juli 2006 tot 31 december, 193 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden ingevoerd binnen de Europese Economische Ruimte. De 163 vorkheftrucks die voorkomen op de lijst van vorkheftrucks geleverd door DUMA werden verkocht voor een totaalbedrag van 771.408,30 EUR. Wat betreft deze 163 vorkheftrucks bedraagt de gemiddelde marge 2.511,17 EURO (Bijlage 62).

Periode 1 januari 2006 tot 30 juni 2006 :

(...)

Op grond van de douanedocumenten kan worden vastgesteld dat in de periode van 1 januari 2006 tot 30 juni 2006, 236 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte, werden ingevoerd binnen de Europese Economische Ruimte. De 203 vorkheftrucks op de lijst van verkochte vorkheftrucks van DUMA werden verkocht voor een totaalbedrag van 3.447.730,30 EUR. De gemiddelde marge per vorkheftruck voor deze 203 vorkheftrucks bedraagt 2.128.81 EUR (Bijlage 66).

Periode van 01 juli tot 31 december 2005 :

(...)

Op grond van de douanedocumenten kan worden vastgesteld dat in de periode van 1 juli 2005 tot 31 december 2005, 119 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte, werden ingevoerd binnen de Europese Economische Ruimte. De 100 vorkheftrucks die voorkomen op de door DUMA geleverde lijst van verkochte vorkheftrucks werden verkocht voor een totaalbedrag van 1.544.060,50 EUR. Met betrekking tot deze 100 vorkheftrucks bedraagt de gemiddelde marge per vorkheftruck



455

2.099,06 EUR (Bijlage 70).

Periode van 01 januari 2005 tot 30 juni 2005 :

(...)

Op grond van de douanedocumenten kan worden vastgesteld dat in de periode van 1 januari tot 30 juni 2005, 100 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte, werden ingevoerd binnen de Europese Economische Ruimte. De 86 vorkheftrucks die voorkomen op de lijst van door DUMA verkochte vorkheftrucks werden verkocht voor een totaalbedrag van 1.442.943,51 EUR. De gemiddelde marge per vorkheftruck bedraagt wat betreft deze 86 vorkheftrucks, 2.474,87 EUR (Bijlage 74).

Periode 01 juli 2004 tot 31 december 2004 :

(...)

Op grond van de douanedocumenten kan worden vastgesteld dat in de periode van 1 juli tot 31 december 2004, 108 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte, werden ingevoerd binnen de Europese Economische Ruimte. De 88 vorkheftrucks die voorkomen op de lijst van verkochte van DUMA werden verkocht voor een totaalbedrag van 1.330.943,71 EUR. De gemiddelde marge voor de 88 vorkheftrucks bedraagt 2.544,24 EUR (Bijlage 78).

Periode 01 januari tot 30 juni 2004 :

(...)

Op grond van de douanedocumenten kan worden vastgesteld dat in de periode van 1 januari 2004 tot 30 juni 2004, 105 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte, werden ingevoerd binnen de Europese Economische Ruimte. De 93 vorkheftrucks die voorkomen op de lijst van verkochte vorkheftrucks geleverd door DUMA werden verkocht voor een totaal van 1.311.068,96 EUR. De gemiddelde marge voor deze 93 vorkheftrucks bedraagt 2.492,38 EUR (Bijlage 82).

(...)

2.3.4 Andere documenten :

Voor het overige worden nog andere documenten voorgelegd waarvan ik na studie kan stellen dat ze niet relevant zijn met betrekking tot de vraag of er al dan niet sprake is van inbreuk.



45. Eerste appellante beroept zich op de artikelen 2.20.1.a. BVIE/9.1.a) Verordening 40/94. Zij betwist de toestemming te hebben gegeven waarvan sprake in artikel 2.23.3/ BVIE en 13.1. Verordening 40/94.

Hetgeen werd vastgesteld door deskundige Keymolen betreft felten die dateren van in de periode van 1 januari 2004 tot 29 juli 2008.

Op deze feiten zijn, opeenvolgend en naargelang de datum waarop ze hebben plaatsgevonden, de volgende bepalingen van toepassing :

- wat de Benelux Mitsubishi merken betreft :
 - de artikelen 13.A.1.a., 13.A.2. en 13.A.8. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, hierna 'BMW', zoals gewijzigd,
 - artikel 2.20.1.a., 2.20.2. en 2.23.3. Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna 'BVIE', zoals gewijzigd.
- wat de Unie Mitsubishi merken betreft :
 - artikel 9.1.a), artikel 9.2. en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd, hierna 'Verordening 40/94'.

De bepalingen van artikel 13.A.1.a. BMW en artikel 2.20.1.a. BVIE, van artikel 13.A.2. BMW en artikel 2.20.2. BVIE, en van artikel 13.A.8 BMW en artikel 2.23.3. BVIE zijn gelijkkluidend. De bepalingen van de respectieve artikelen 13.A.1.a./13.A.2, 2.20.1.a./2.20.2. en 13.A.8./2.23.3. BMW/BVIE zijn gelijkkluidend aan deze van de respectieve artikelen 9.1.a), 9.2. en 13 van Verordening 40/94.

'In de Gemeenschap' (artikel 13.A.2 BMW/2.23.3. BVIE/13.1. Verordening 40/94) dient gelezen te worden als 'in de Europese Economische Ruimte' (cfr. artikel 65, lid 2 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4 aan deze overeenkomst).



46. Krachtens de artikelen 13.A.1.a./2.20.1.a. BMW/BVIE en 9.1. a) van Verordening 40/94 kan de houder van een merk op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer verbieden dat gelijk is aan het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

De artikelen 13.A.2.b./2.20.2.b. BMW/BVIE en 9.2.b) Verordening 40/94 bepalen dat met name kunnen worden verboden het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken. Luidens de artikelen 13.A.2.c./2.20.2.c. BMW/BVIE en 9.2.c) kunnen met name worden verboden het invoeren of uitvoeren onder het teken.

Artikel 13.1. Verordening 40/94 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”*. In dat geval zijn de rechten van de merkhouder van het Gemeenschapsmerk uitgeput ('uitputtingsbeginsel').

Artikel 13.A.8./2.23.3. BMW/BVIE houdt hetzelfde uitputtingsbeginsel in als artikel 13.1. Verordening 40/94.

De artikelen 13.A.1.a./2.20.1.a BMW/BVIE en 13.A.8./2.23. BMW/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'), die van toepassing was op de datum van de hier besproken feiten.

De artikelen 5 tot en met 7 van deze merkenrichtlijn 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 Unie genieten (HvJ 20 november 2001, Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 39; HvJ 8 april 2003, Van Doren v Lifestyle, C-244/00, ro. 32).

Het Hof van Justitie (EU) oordeelde 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 EER in de handel zijn gebracht (HvJ (EU) 16 juli 1998, Silhouette v Hartlauer, C-355/96, ro. 26; HvJ 1 juli 1999, Sebago v 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 door 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 v GB Unic*, C-173/98, ro. 21; HvJ 20 november 2001, *Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo*, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 33; HvJ 30 november 2004, *Peak Holding v Axolin-Elinor*, C-16/03, ro. 36; HvJ 18 oktober 2005, *Class International v Colgate-Palmolive e.a.*, C-405/03, ro. 33; HvJ 3 juni 2010, *Coty Prestige v Simex*, C-127/09, ro. 30). De uitlegging door het HvJ (EU) van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn geldt evenzeer voor artikel 13.1. van Verordening 40/94 (HvJ 12 juli 2011, *L'Oréal v Ebay*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ro. 59 en 60).

Het Hof van Justitie (EU) bracht in zijn arrest *Top Logistics* d.d. 16 juli 2015 (C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497, r.o. 31 en 32), in herinnering 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 tevens HvJ, 20 november 2001, *Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo*, C-414/99 tot en met C-416/99, punt 33, eveneens de arresten HvJ 15 oktober 2009, *Makro v Diesel*, C-324/08, punt 32, en HvJ 12 juli 2011, *L'Oréal e.a. v Ebay*, C-324/09, ro. 60) en dat artikel 5 van Richtlijn 89/104 de merkhouder daartoe een uitsluitend recht verleent, dat hem onder meer toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te houden (met verwijzing naar arresten HvJ *Zino Davidoff en Levi Strauss*, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, ro. 40; *Van Doren + Q*, C-244/00, EU:C:2003:204, ro. 33, en *Peak Holding*, C-16/03, EU:C:2004:759, ro. 34). De uitlegging door het Hof van Justitie (EU) van artikel 5 van de Merkenrichtlijn geldt evenzeer voor artikel 9 van Verordening 40/94 (HvJ 12 juli 2011, *L'Oréal v Ebay*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ro. 59).

Eveneens in het hiervoor geciteerde arrest *Top Logistics* wordt door het Hof van Justitie (EU) geoordeeld dat iedere handeling van een derde die de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet, gebruik te maken van zijn – in punt 32 van hetzelfde arrest vermelde, erkende – recht, de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk doet aan de essentiële functie van het merk.



De regel van de uitputting zoals bepaald in de artikelen 13.A.8 BMW, 2.23.3. BVIE en 13.1 Verordening 40/94 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 v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 40; HvJ 8 april 2003, Van Doren v 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 v Lifestyle, C-244/00, ro. 35-36).

Het komt bijgevolg in beginsel toe aan de door de merkhouder wegens inbreuk op artikel 13.A.8 BMW, 2.23.3. BVIE en 13.1 Verordening 40/94 aangesproken partij die zich op de uitputting beroept, om het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden ervan is voldaan (HvJ 8 april 2003, Van Doren v Lifestyle, C-244/00, ro. 42 : (...) *een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder 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 Benelux of Gemeenschap/Unie heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.

Het bewijs van de toestemming van de merkhouder 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 v 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 merkhouder blijkt afstand te doen van zijn uitsluitend recht (HvJ 15 oktober 2009, Makro v Diesel, C-324/08, ro. 22 en 23; HvJ 23 april 2009, Copad v 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 merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen. Een impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, kan dus niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder (HvJ 20 november 2001, Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 46 en 55).

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 (oude) artikelen 28 en 30 de Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna 'EG-Verdrag'), thans de artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna 'VWEU'), verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen tot een wijziging van deze bewijsregel nopen (HvJ 8 april 2003, *Van Doren v Lifestyle*, C-244/00, ro. 37). Dit is echter enkel 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 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 derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd (*ibid.*, ro. 41; HvJ 20 november 2001, *Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo*, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 54).

Het hanteren van een systeem van exclusieve distributie kan echter 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* een reëel risico op afscherming van de markten wordt teweeggebracht, volstaat hiertoe niet.

47. Uit het verslag van deskundige Keymolen blijkt dat in de periode van 1 januari 2004 tot 29 juli 2008, in totaal 1.486 vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), door Duma werden ingevoerd in de EER. Het verslag van 13 oktober 2008 (inzonderheid de hiervoor geciteerde inhoud daarvan), samen gelezen met de bijlagen daaraan, laten daarover geen enkele twijfel bestaan.

Het is, gelet op de vaststellingen van de deskundige, niet ernstig dat geïntimeerden dit (blijven) ontkennen.



Duma beweert onder meer dat zij de buiten de EER aangekochte Mitsubishi vorkheftrucks niet heeft ingevoerd in de EER, aangezien ze bewaard werden in haar douane-entrepot en de vorkheftrucks zodoende niet in de EER in de handel werden gebracht.

Deskundige Keymolen heeft zorgvuldig alle vorkheftrucks buiten beschouwing gelaten die in douane-entrepot stonden of waarvan werd vastgesteld dat zij buiten de EER in de handel werden gebracht.

Geïntimeerden voeren aan dat zij vorkheftrucks leveren van een douane-entrepot (dat van hen) naar een ander (dat van de koper), doch uit de vaststellingen van deskundige Keymolen blijkt dat dit voor de hier besproken 1.486 vorkheftrucks niet het geval was. Zij heeft de vorkheftrucks die door geïntimeerden aan een douane-entrepot van de afnemer ervan werden geleverd, buiten beschouwing gelaten. Er is geen enkel element dat erop wijst dat de 1.486 vorkheftrucks aan een douane-entrepot van de kopers ervan werden geleverd. Enig bewijs van hun bewering wordt door geïntimeerden niet neergelegd.

Het verslag van Keymolen levert aan de hand van onder meer de douanedocumenten en de documenten die haar door Duma zelf werden overhandigd, samen gelezen, het onomstotelijke bewijs dat 1.486 vorkheftrucks met daarop de Mitsubishi merken afkomstig uit landen buiten de EER, door Duma werden ingevoerd in de EER en in het vrij verkeer werden gebracht.

De handeling van 'invoeren' waarvan onder meer sprake in artikel 13.A.2.c./2.20.2.c. BMW/BVIE en 9.2. c) Verordening 40/94, is een inbreukmakende daad van gebruik (HVJ (EU), 20 november 2001, Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99). De handelingen van aanbieden en verkopen in de EER maken inbreukmakende handelingen van gebruik uit in de zin van artikel 13A.2.b./2.20.2. b) BMW/BVIE en artikel 9.2. b) Verordening 40/94.

In casu staat niet alleen de invoer vast in de EER van 1.486 van buiten de EER ingevoerde Mitsubishi vorkheftrucks, doch daarenboven de verkoop door Duma van 1297 van die vorkheftrucks in de EER. In het arrest Class International van het Hof van Justitie (EU) van 18 oktober 2005, Class International v Colgate-Palmolive e.a., C-405/03, r.o. 71, werd 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.'

48. Geïntimeerden stellen dat zij in hun douane-entrepot overgingen tot het verwijderen van al de Mitsubishi merken ('debranding') die zich op de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks bevonden.

Alle douanedocumenten (cfr. onder meer de Bijlagen 48 en 7 van het verslag van deskundige Keymolen) vermelden duidelijk dat het gaat om 'Mitsubishi' ingevoerde vorkheftrucks. Dit zou niet het geval geweest zijn indien de vorkheftrucks niet voorzien waren geweest van de Mitsubishi merken. De vermeldingen op de douanedocumenten spreken de bewering van (een volledige) debranding van de 1.486 vorkheftrucks uitdrukkelijk tegen.

Het hof stelt bijkomend vast dat van de beweerde debranding van de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks waarvan hier sprake, geen bewijs wordt geleverd.

Geïntimeerden leggen een aantal processen-verbaal neer, waaruit volgens hen de volledige debranding van Mitsubishi vorkheftrucks blijkt. Het hof verwijst naar hetgeen hieronder aangaande de neergelegde processen-verbaal en de beweerde (volledige) debranding wordt vastgesteld. De processen-verbaal, waarvan het oudste dateert van 4 september 2009, zijn hoe dan ook niet relevant voor de 1.486 vorkheftrucks waarvan door de deskundige werd vastgesteld dat ze in de periode van 1 januari 2004 tot 29 juli 2008 (en dus voorafgaand aan de processen-verbaal die door geïntimeerden worden neergelegd) door Duma van buiten de EER ingevoerd werden in de EER en waarvan er 1297 in de EER werden verkocht.

Hetgeen nà het beslag inzake namaak en de neerlegging van het verslag van deskundige Keymolen op 13 oktober 2008, in conclusies neergelegd in gerechtelijke procedures door geïntimeerden wordt beweerd, volstaat niet om het hof van de beweringen van geïntimeerden inzake de beweerde debranding te overtuigen.

Geïntimeerden verwijzen naar de EG-overeenstemmingsverklaringen die zij meeleveren met de door hen verhandelde Mitsubishi vorkheftrucks en naar foto's van identificatieplaatjes die zij van deze vorkheftrucks hebben verwijderd. Geen van deze stukken bewijzen echter een (volledige) debranding van de Mitsubishi vorkheftrucks. Wat de verwijdering van de identificatieplaatjes betreft, stellen geïntimeerden immers zelf dat de Mitsubishi merken (eveneens) voorkomen op de bestuurderszetel, de mast, het tegengewicht, de motor de display en de typeplaat.

De eerste rechter schrijft in het bestreden vonnis (randnummer 30) dat uit de stukken 12 tot en met 30 van deskundige Keymolen zou blijken dat er zich in het douane-entrepot van Duma 'ook vele nieuwe vorkheftrucks zonder merk Mitsubishi bevonden'.



De betrokken stukken (prints van de website van Duma gemaakt op 11 september 2008) tonen foto's van vorkheftrucks waarvan sommige op de zijkant het woordmerk Mitsubishi vermelden en andere niet. De foto's zijn niet altijd duidelijk en zij tonen in elk geval slechts een deel van de vorkheftrucks. Dat er van een werkelijke en dus volledige debranding van sommige Mitsubishi vorkheftrucks sprake is, kan geenszins aan de hand van de Bijlagen 12 tot en met 30 bij het verslag van de deskundige vastgesteld worden. Deze leveren dan ook niet het bewijs van een (volledige) debranding (cfr. infra dienaangaande).

49. Eerste appellante beroept zich op artikel 13.A.1.a BMW/2.20.1.a. BVIE en 9.1.a) Verordening 40/94. Zij voert aan dat zij als merkhoudster nooit haar toestemming heeft gegeven om de 1.486 buiten de EER aangekochte vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishi merken in te voeren in de EER. Volgens eerste appellante kunnen geïntimeerden zich dan ook niet beroepen op artikel 13.A.8 BMW/2.23.3. BVIE of 13.1. Verordening 40/94.

50. Geïntimeerden, die zich op de uitputting beroepen, dienen in principe het bewijs te leveren dat de merkhoudster, eerste appellante, toestemming heeft verleend om de goederen in de EER in de handel te brengen.

Het hof stelt vast dat er door geïntimeerden in casu geen deugdelijk concreet bewijs wordt geleverd dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij zelf moeten bewijzen dat de waren (de 1.486 vorkheftrucks) door de merkhoudster of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

Geen van de stukken die door geïntimeerden werden neergelegd, tonen voormeld reëel gevaar aan (cfr. tevens infra in verband met de beweerdte inbreuken door appellanten op de vrijheid van handel en nijverheid, op het vrij verkeer van goederen en op de mededinging). Er is dan ook geen aanleiding tot omkering van de bewijslast inzake de uitputting.

Geïntimeerden, als de partijen die de uitputting - en dus een uitzondering op het uitsluitende merkrecht van eerste appellante - inroepen, dienen in concreto te bewijzen dat zij de toestemming van eerste appellante hadden om elk van de 1.486 vorkheftrucks, afkomstig van buiten de EER, in de EER in te voeren.

Volgens geïntimeerden kochten zij de Mitsubishi vorkheftrucks rechtstreeks van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company, Central Branch, dat volgens hen 'een onderdeel is van Mitsubishi zelf'. Geïntimeerden beweren dat zij en Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales



Company, Central Branch, voor deze transacties eenzelfde tussenpersoon hadden, met name Pacific Trading CO Ltd., zijnde 'een trader' die exclusief vorkheftrucks bestemd voor de Europese markt verkoopt aan Duma'.

Uit het feitenrelaas blijkt dat de productie buiten de EER van vorkheftrucks onder de Mitsubishi merken hoofdzakelijk gebeurt door en onder toezicht van Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Dit is een onderdeel van de Mitsubishi groep, doch een van eerste appellante onafhankelijke vennootschap. De verkoop van de Mitsubishi vorkheftrucks in Japan gebeurt door een met Mitsubishi Heavy Industries Ltd. verbonden onderneming, te weten Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company, die vijf afdelingen of 'branches' heeft, die alle vijf officiële dealers uitmaken en de Mitsubishi vorkheftrucks verkopen aan handelaars of 'traders' in heel Japan. Eén van de 'branches' van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company is Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales C°, Central Branch.

Er wordt geen enkel stuk afkomstig van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company, Central Branch, zelf door geïntimeerden neergelegd dat hun beweringen bevestigt.

Geïntimeerden leggen een verklaring neer van 1 september 2008 van 'de eigenaar' ('the owner') van Pacific Trading CO, Ltd., een bedrijf gevestigd in Japan, waarin deze onder meer verklaart dat hij een 'trader' is en in de periode van 2002 tot 2005 verschillende vergaderingen en gesprekken had met de hoofdzetel 'van Mitsubishi Japan in Nagoya', samen met de heer Debrabandere van Duma en met de heren Tomio Ishiguro en Kiyoshi Ohi van 'Mitsubishi' teneinde de verkoop aan Duma te organiseren van vorkheftrucks bestemd voor de Europese markt. Deze vorkheftrucks werden volgens Pacific Trading CO Ltd. aan haar gefactureerd en werden steeds rechtstreeks geleverd door 'Mitsubishi' in de haven van verzending met bestemming Duma in Europa. Luidens de betrokken verklaring wisten de leden van de raad van bestuur van 'Mitsubishi' dat de vorkheftrucks bestemd waren voor de Europese markt aangezien zij hun medewerking verleenden met de export ervan en daarmee instemden.

Appellanten betwisten dat er gesprekken plaatsvonden tussen Duma en de 'Central Branch' van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company. De verklaring van Pacific Trading CO Ltd. wordt formeel tegengesproken door de zaakvoerder van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company (stuk IV.3 van appellanten, vrije vertaling) :

Ik bevestig dat ik sedert april 1980 werk voor Chubu Office van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company, een officiële Japanse dealer, en vanaf oktober 2006 als de algemene zaakvoerder. De heren Ohin en Ishiguro werkten vroeger voor mijn onderneming maar zijn inmiddels met pensioen. In tegenstelling tot de bewering van DUMA en GSO, bevestig ik dat



onze Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company in het verleden steeds expliciet heeft gesteld dat het niet wou of wil op enige wijze meewerken met de uitvoer van Mitsubishi vorkheftrucks naar de EER en dat zij altijd in overeenstemming met dit principe heeft gehandeld.

Pacific Trading CO Ltd. is één van de belangrijkste leveranciers van de 1.486 vorkheftrucks waarvan sprake (cfr. Bijlage 8 aan het verslag van deskundige Keymolen). Uit de verklaring van Pacific Trading CO Ltd. blijkt dat zij minstens sedert 2002 commerciële relaties onderhoudt met Duma en haar bestuurder (de heer Debrabandere). Gelet op deze omstandigheden kan Pacific Trading CO Ltd. niet als een 'onafhankelijke derde' worden beschouwd, zoals geïntimeerden nochtans aanvoeren.

Zelfs indien de voorgelegde verklaring voldoende waarborgen van objectiviteit zou bieden, hetgeen niet het geval is, gelet op de intensieve commerciële relaties tussen Duma en Pacific Trading CO Ltd. en de aanzienlijke omzetsdaling die deze laatste ongetwijfeld zou lijden indien haar leveringen aan Duma als onrechtmatig zouden worden bestempeld en daardoor een einde zouden nemen, dan nog staat daarmee niet vast dat de beweerde vergaderingen en gesprekken die plaatsvonden tussen 2002 en 2005 met 'Mitsubishi' (de heren Ishiguro en Ohi, (destijds tewerkgesteld bij Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd.) teneinde de verkoop aan Duma te organiseren van vorkheftrucks bestemd voor de Europese markt (hetgeen appellanten ten stelligste betwisten), zijn uitgemond in een akkoord dienaangaande.

De verklaring van 1 september 2008 is immers niet vergezeld van stukken waaruit blijkt dat 'Mitsubishi' haar medewerking verleende aan de export uit Japan en de invoer in de EER van Mitsubishi vorkheftrucks, waarvan Pacific Trading CO Ltd. zelf verklaart dat ze aan haar werden gefactureerd en dus verkocht, en dus niet aan Duma. Er is geen enkel bewijs dat de verklaring onderbouwt of kracht bijzet van Pacific Trading CO Ltd. volgens dewelke Mitsubishi de vorkheftrucks die zij verkocht en factureerde aan Pacific Trading CO Ltd., leverde aan de haven van verzending wetend dat zij Duma in Europa als bestemming hadden. Indien hetgeen Pacific Trading CO Ltd. verklaart het geval was en Mitsubishi daadwerkelijk meewerkte aan de uitvoer met bestemming Duma, zou Pacific Trading CO Ltd. of minstens Duma dit zeker kunnen bewijzen aan de hand van vervoerdocumenten, hetgeen zij niet doen.

Noch uit stuk A.30 noch uit enig ander stuk van geïntimeerden blijkt, in strijd met wat zij beweren, de verkoop door Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd. aan Duma en de betrokkenheid van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd. met de verscheping naar geïntimeerden. Integendeel blijkt duidelijk dat alle facturen werden



opgesteld door onafhankelijke Japanse handelaars aan Duma en dat zij voor de verschepping/levering van de vorkheftrucks instonden.

Stuk A.13 van geïntimeerden, te weten de verklaring van Pacific Trading CO Ltd. van 1 september 2008, levert dan ook niet het bewijs van de toestemming van eerste appellante, in haar hoedanigheid van merkhouders.

Dezelfde redenering als hiervoor is mutatis mutandis van toepassing voor wat betreft stuk A.8 van geïntimeerden.

De visitekaartjes van de heren Tomio Ishiguro en Kiyoshi Ohi die door geïntimeerden worden neergelegd (de heren Ishiguro en Ohi, thans op rust gesteld, waren tewerkgesteld bij Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd.) en die hen werden bezorgd door Pacific Trading CO Ltd. (geïntimeerden waren blijkbaar zelf niet in het bezit daarvan) doen niets af aan hetgeen hiervoor werd vastgesteld en geoordeeld.

Aan hetgeen voorafgaat dient nog toegevoegd te worden hetgeen volgt.

Eerste appellante is de merkhouders van de in dit geding ingeroepen merken.

De gesprekken waarvan de verklaring van Pacific Trading CO gewag maakt kunnen hoe dan ook niet met eerste appellante plaatsgevonden hebben, aangezien haar hoofdzetel ('hoofdkwartier') gevestigd is in Tokyo en niet in Nagoya.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. is een van eerste appellante onafhankelijke vennootschap. Dit geldt eveneens voor de met deze laatste onderneming verbonden Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd. en de 'branches' van deze laatste. Een eventuele toestemming van Mitsubishi Heavy Industries Ltd., van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd., laat staan van één van de 'branches' van deze laatste, geldt dan ook niet als een toestemming van eerste appellante als merkhouders. Hoe dan ook, en zelfs indien de voormelde vennootschappen economisch verbonden zijn, wordt zelfs een toestemming van Mitsubishi Heavy Industries Ltd., van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd., of van één van de branches van deze laatste door geïntimeerden onvoldoende bewezen.

Het is voldoende aannemelijk dat de branches van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd., waaronder de Central Branch, die vorkheftrucks verkopen aan honderden Japanse onafhankelijke traders, zoals Pacific Trading CO, die actief zijn op de Japanse en



Azatische markt, niet weten welke de eindbestemming daarvan is en of deze al dan niet in de EER zullen worden ingevoerd.

Hetgeen in de twee voorgaande paragrafen werd overwogen, geldt ook voor wat betreft stuk A.9 van geïntimeerden. Het betreft een verklaring die uitgaat van InterCo Ltd. Deze trader, die net als Pacific Trading CO Ltd., een belangrijke leverancier is van geïntimeerden van Mitsubishi vorkheftrucks, kan hoe dan ook evenmin beschouwd worden als een onafhankelijke derde. Het is eveneens een trader die er belang bij heeft dat de parallelimport door geïntimeerden zou in stand blijven.

Wat betreft Scantruck Engineering Ltd., zijnde een Mitsubishi dealer in Singapore, en United Motor Works Ltd., zijnde een Mitsubishi dealer in Thailand, geldt dat deze dealers volledig onafhankelijk opereren van de Mitsubishi groep en dat eerste appellante er geen aandeel in heeft en geen controle op uitoefent. Minstens blijven geïntimeerden in gebreke om het tegendeel te bewijzen.

De beweringen van geïntimeerden aangaande de maximale masthoogte van de vorkheftrucks die door Duma in Japan werden gekocht en die er volgens hen op wees dat deze voor de Europese markt bestemd waren, wordt niet voldoende bewezen. In elk geval is dit niet pertinent, aangezien geïntimeerden enkel hebben gekocht bij onafhankelijke Japanse traders.

Het hof oordeelt dan ook dat er door geïntimeerden geen elementen en omstandigheden worden bewezen vóór, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit blijkt dat eerste appellante als merkhouder afstand heeft gedaan van haar recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen van de 1.486 vorkheftrucks waarvan sprake.

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.



Het hof besluit dat geïntimeerden in gebreke blijven het bewijs te leveren van het feit dat de 1.486 vorkheftrucks waarvan sprake in het verslag van de deskundige, door de merkhouder of met diens toestemming in de EER zijn ingevoerd. De beweerde toestemming van eerste appellante, voor elk exemplaar van het product dat in de EER in het vrij verkeer werd gebracht, wordt niet geleverd.

51. De Mitsubishi vorkheftrucks zouden volgens geïntimeerden gewijzigd zijn, met name aangepast om ze conform te maken aan de Europese regelgeving. Hierdoor zouden geïntimeerden de fabrikanten van deze vorkheftrucks zijn en niet tweede appellante.

Hoe dan ook is dit argument met betrekking tot de hier besproken 1.486 vorkheftrucks niet pertinent, gelet op het gebrek aan bewijs van een (volledige) debranding van deze Mitsubishi vorkheftrucks waarvan de invoer door Duma van buiten de EER in de EER door de deskundige werd vastgesteld.

De bewering van geïntimeerden dat zij, gelet op de wijzigingen die zij uitvoeren aan de Mitsubishi vorkheftrucks om ze conform te maken aan de Europese richtlijnen en voorschriften, als de fabrikant daarvan dienen te worden aanzien, wordt hieronder besproken in het kader van de beoordeling van de aangevoerde merkinbreuk door geïntimeerden door de volledige debranding en rebranding van Mitsubishi vorkheftrucks die geïntimeerden in de EER verhandelen.

52. Uit de verkoop van onderdelen in de EER voor Japanse Mitsubishi vorkheftrucks, waarnaar geïntimeerden in hun tweede syntheseberoepsconclusie verwijzen, kan door hen geen nuttig argument worden geput. Appellanten verzetten zich niet tegen rechtmatige verhandeling van Mitsubishi vorkheftrucks, waarvan onderdelen moeten kunnen vervangen worden.

Dat er desgevallend door derden (eveneens) aan onrechtmatige parallelimport zou worden gedaan worden, is evenmin pertinent in het kader van onderhavig geschil. In elk geval kunnen geïntimeerden daar geen nuttig argument uit putten.

53. Geïntimeerden voeren aan dat het niet de merken van appellanten zijn die op of door hen op de Mitsubishi vorkheftrucks waren aangebracht toen ze in de EER werden ingevoerd, doch Aziatische merken.



De 1.486 vorkheftrucks waren voorzien van de tekens die gelijk zijn aan de Mitsubishi merken van eerste appellante zoals ingeschreven in het Benelux-merkenregister en bij het EUIPO (European Union Intellectual Property Office of Bureau van de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie) toen ze van buiten de EER werden ingevoerd en in de EER werden verkocht. Dit is het enige wat, krachtens de artikelen 13.A.1.a./2.20.1.a. BMW/BVIE, artikel 5, lid 1 van de Merkenrichtlijn en artikel 9.1.a) Verordening 40/94 alsmede de geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie (EU) met betrekking tot deze bepalingen, dienaangaande relevant is. Hetgeen geïntimeerden aanvoeren is niet relevant.

54. Appellanten betwisten de beweringen van geïntimeerden dat er in juli 2007 door de toenmalige zaakvoerder van tweede appellante, de heer Matsumoto, aan Duma gevraagd werd om exclusieve invoerder van Mitsubishi vorkheftrucks te worden in België.

Voor zover deze bewering relevant zou zijn, *quod non*, stelt het hof in elk geval vast dat er door geïntimeerden geen bewijs wordt geleverd van hun bewering.

Appellanten verwijzen naar een verklaring van de heren Matsumoto en Engelmann, waaruit blijkt dat zij op 4 oktober 2006 (en niet in juli 2007) aan Duma een bezoek brachten dat bedoeld was om na te gaan of Duma inderdaad Mitsubishi vorkheftrucks parallel invoerde uit derde landen en te koop aanbod of verkocht in de EER (stuk IV.2 van appellanten). Zij stellen dat nooit aan Duma gevraagd werd om exclusieve invoerder van Mitsubishi vorkheftrucks te worden in België.

55. De 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks betreffen nieuwe vorkheftrucks. De redenering die hiervoor door het hof werd gevolgd zou echter niet anders luiden indien het (voor een deel) om tweedehands vorkheftrucks zou zijn gegaan, *quod non* echter.

56. Zoals reeds vastgesteld, kunnen geïntimeerden zich inzake de 1.486 vorkheftrucks niet beroepen op de artikelen 13.A.8/2.23.3 BMW/BVIE en 13.1 Verordening 40/94.

De cumulatieve toepassingsvoorwaarden van de artikelen 13.A.1.a./2.20.1.a. BMW/BVIE en 9.1. a) Verordening 40/94 zijn in casu vervuld, te weten (1) gebruik door geïntimeerden, (2) zonder de toestemming van eerste appellante als merkhouder, (3) in het economisch verkeer, (4) van een teken dat gelijk is aan de merken van eerste appellante, voor dezelfde



waren als deze waarvoor de merken werden ingeschreven en (5) dat afbreuk doet aan één van de functies van het merk.

Dat de eerste vier voorwaarden vervuld zijn, blijkt uit hetgeen hiervoor werd uiteengezet. De vijfde voorwaarde is eveneens vervuld, aangezien 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 HvJ erkende) recht om de eerste verhandeling van dat merk voorziene waren in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk doet aan de essentiële functie van het merk (HvJ, 16 juli 2015, Top Logistics, reeds geciteerd, ro. 48).

De vordering van appellanten die ertoe strekt om geïntimeerden te veroordelen tot de staking van de vastgestelde onrechtmatige parallelimport is gegrond.

57. Krachtens artikel 13.2.d./2.20.2.d. BMW/BVIE en 9.2.d. Verordening 40/95 is de reclame die door geïntimeerden, onder meer via haar website, gemaakt werd voor de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks een merkinbreuk, zodat de vordering van appellanten om geïntimeerden op te leggen om reclame voor de onrechtmatig parallel ingevoerde Mitsubishi vorkheftrucks te staken, eveneens gegrond is.

58. Volgens geïntimeerden is er sprake van afscherming van de markten tussen de lidstaten door appellanten, van een inbreuk op de vrijheid van handel en nijverheid en van de regels inzake mededinging.

Deze beweringen zijn ongegrond. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit arrest worden de overwegingen die aan dit oordeel ten grondslag liggen, door het hof uiteengezet in het kader van de bespreking van het incidenteel beroep van geïntimeerden.

A.2. Afdracht van de door geïntimeerden genoten winst op de 1.486 vorkheftrucks waarvan de onrechtmatige parallelinvoer aan de hand van het verslag van deskundige Keymolen werd vastgesteld

59. Eerste appellante voert aan dat de merkinbreuken door geïntimeerden te kwader trouw zijn gepleegd en vordert krachtens artikel 2.21.4. BVIE de afdracht door geïntimeerden van de winst die zij ingevolge de onrechtmatige parallelimport van de 1.486 Mitsubishi



u4,

vorkheftrucks (de schending van de merkrechten van eerste appellante) hebben genoten. Zij vordert tevens dat geïntimeerden rekening en verantwoording zouden afleggen dienaangaande (artikel 1358 e.v. Ger.W.).

Het hof oordeelt op grond van alle omstandigheden van de zaak, met name deze die het hof in haar beoordeling aangaande de onrechtmatige parallelinvoer van de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks heeft betrokken en in het bijzonder de Ingebrekestellingen van 20 juli 1998 en 2 januari 2008 gericht tot Duma, dat geïntimeerden de merkinbreuken die in hunnen hoofde werden vastgesteld, moedwillig of bewust en met kennis van zaken en dus te kwader trouw hebben gepleegd (cfr. Ben. GH. 11 februari 2008, *Ondeo Nalco v MichelCompany*, http://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_06_4_777.pdf).

Dat het bestreden vonnis de vorderingen van appellanten heeft afgewezen, doet niets af aan hetgeen voorafgaat en in het bijzonder aan de vaststelling van de kwade trouw van geïntimeerden. Voor het hof werd de zaak immers ab initio hernomen en volledig opnieuw beoordeeld. Aangaande het verweer van geïntimeerden wat de hier besproken onrechtmatige parallelimport van 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks betreft, wordt geoordeeld dat het in redelijkheid moet worden aangemerkt als bij voorbaat kansloos (in de zin van het hiervoor geciteerde arrest van 11 februari 2008 van het Benelux-Gerechtshof).

Geïntimeerden kunnen evenmin een nuttig argument putten uit het arrest van het hof van 17 februari 2009 (cfr. het feitenrelaas), aangezien daarin geen uitspraak werd gedaan over de (toen) beweerde inbreuk op de merkrechten van eerste appellante, doch de beoordeling daarvan werd overgelaten aan de rechter ten gronde.

Artikel 2.21.4. BVIE bepaalt dat de merkhouders de winstafracht waarvan in dat artikel sprake, kan vorderingen naast of in de plaats van een vordering tot schadevergoeding.

Geïntimeerden voeren ten onrechte aan dat hetgeen eerste appellante vordert, met name de winstafracht waarvan sprake in artikel 2.21.4. BVIE, in feite een punitieve schadevergoeding uitmaakt.

Het hof verwijst in verband met de winstafracht waarvan sprake in artikel 13.A.4./2.21.4. BMW/BVIE naar het arrest van het Hof van Justitie (EU) van 25 januari 2017, waarin (ro. 28) wordt geoordeeld dat het feit dat Richtlijn 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna 'Handhavingsrichtlijn') voor de lidstaten geen verplichting inhoudt om te voorzien in een



zogenaamde 'niet-compensatoire' schadevergoeding, niet kan worden uitgelegd als een verbod om een dergelijke maatregel in te voeren.

Ter omzetting van de Handhavingsrichtlijn bepaalt artikel 2.21.2.a. BVIE uitdrukkelijk dat bij de begroting van de schade onder meer rekening kan worden gehouden met de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten.

Hoe dan ook wijst niets er op dat de winstafdracht waarvan sprake in artikel 13.A.4./2.21.4. BMW/BVIE in casu zou leiden tot een niet-compensatoire schadevergoeding, aangezien in casu voldoende aannemelijk is dat de afdracht van de door geïntimeerden genoten winst in de praktijk neerkomt op een loutere volledige vergoeding van de schade die door eerste appellante werd geleden ingevolge de door geïntimeerden begane merkinbreuken (die in hun hoofde een fout uitmaken) en zodoende van de schade waarnaar verwezen wordt in artikel 2.21.1. en 2. BVIE.

Het hof verwijst in dit verband naar de morele schade die door eerste appellante als merkhouder werd geleden, als gevolg van de aantasting van het onderscheidend vermogen van de Mitsubishi merken, hun exclusiviteit, hun aantrekkingskracht en hun goede reputatie, zowel ten overstaan van tweede appellante als ten overstaan van de Mitsubishi dealers, handelaars en eindverbruikers in de Europese Unie, voor wie het jaren leek alsof eerste appellante er maar niet in slaagde een halt toe te roepen aan de onrechtmatige parallelimport en de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren. Er moet redelijkerwijs worden aangenomen dat deze morele schade zeer aanzienlijk is, mede gelet op de lange duur tijdens dewelke de merkinbreuken zich hebben voorgedaan (van 1 januari 2004 tot 29 juli 2008) en de grootschaligheid ervan, zelfs indien de exacte begroting ervan niet mogelijk is gelet op de aard zelf van de geleden schade.

Het hof verwijst eveneens naar de winstderving (materiële schade) die door eerste appellante als merkhouder werd geleden doordat voor 1.486 vorkheftrucks gebruik werd gemaakt van de Mitsubishi merken zonder dat er daar enige (licentie)vergoeding (royalties) voor de merkhouder, eerste appellante, tegenover stond.

Tenslotte verwijst het hof (eveneens inzake de materiële schade) naar de kosten (waaronder administratie- en personeelskosten), andere dan de gerechtskosten en de kosten van het beslag inzake namaak (waarover elders in dit arrest uitspraak wordt gedaan), waarvan redelijkerwijze kan aangenomen worden dat ze door eerste appellante dienden gemaakt te worden om de onrechtmatige parallelimport van geïntimeerden bloot te leggen en stop te laten zetten, en die door hun aard niet exact te begroten zijn.



In casu laat geen enkel element van het dossier toe te oordelen dat de winstafracht zou leiden tot een overschrijding van de daadwerkelijk door eerste appellante geleden schade, laat staan van rechtsmisbruik.

Zonder dat eerste appellante de feitelijke schade exact hoeft aan te tonen, kan zij in casu dan ook aanspraak maken op de winstafracht die geïntimeerden hebben genoten ten gevolge van de onrechtmatige parallelhandel van de 1.486 gemerkte Mitsubishi vorkheftrucks.

Het Benelux Gerechtshof heeft bepaald wat dient te worden verstaan onder 'winst' waarvan de afdracht kan worden bevolen :

11. Bij de beantwoording van de vraag welke belastingen en kosten voor aftrek in aanmerking komen, is van belang hetgeen met het voorschrift van artikel 13.A.5 van de Eenvormige wet is beoogd. Daarbij gaat het om de gedachte dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuw merkinbreuk te plegen.

12. Daarom komen uitsluitend belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de desbetreffende waren voor aftrek in aanmerking.

13. Immers, zouden van de winst ook andere kosten zoals de algemene kosten, die de gehele onderneming betreffen, worden afgetrokken, dan zou deze onderneming voordeel trekken van het onrechtmatige gebruik en zou de verrijking die het gevolg is van de schending van de rechten van de merkhouder niet ongedaan worden gemaakt, hetgeen tegen de bedoeling van deze wetsbepaling indruist.

(...)

18. Onder ten gevolge van het onrechtmatig gebruik van het merk genoten winst, waarvan de afdracht in artikel 13.A.5. Van de Eenvormige Beneluxwet op de merken is geregeld, moet worden verstaan de door de derde genoten nettowinst die wordt berekend door niet alleen de aankoop prijs van de waren maar ook de belastingen en kosten als bedoeld in de beantwoording van de tweede vraag van de verkoopprijs af te trekken.

19. De aftrekbare belastingen en kosten zijn die welke rechtstreeks met de verkoop van de desbetreffende waren samenhangen.

(Benelux Gerechtshof 24 oktober 2005, inzake A 2004/5/12, Delhaize v Dior, http://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_04_5_25.pdf)



452

Enkel met de bewezen kosten waarvan sprake in het hiervoor geciteerde arrest van het Benelux Gerechtshof die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks waarvan de onrechtmatige parallelinvoer werd vastgesteld, kan rekening worden gehouden en hoe dan ook onder voorbehoud van wat het hof dienaangaande zal oordelen.

Gelet op het bedrag van de winstmarge die door deskundige Keymolen werd vastgesteld voor de toen reeds verkochte 1297 Mitsubishi vorkheftrucks van de in totaal 1.486 in de EER ingevoerde Mitsubishi vorkheftrucks, met name meer dan 3.500.000 euro, is het verzoek van eerste appellante om geïntimeerden nu reeds te veroordelen tot betaling van een provisionele schadevergoeding gegrond voor een bedrag van 3.000.000 euro.

In het kader van de rekening en verantwoording die geïntimeerden moeten doen (artikel 1358 Ger.W.) stelt het hof een deskundige bedrijfsrevisor aan met de hierna vermelde opdracht teneinde aan het hof een advies te verstrekken aangaande het bedrag van de door geïntimeerden aan de hand van de 1.486 onrechtmatig parallel ingevoerde Mitsubishi vorkheftrucks genoten winst en van de kosten van geïntimeerden die rechtstreeks samenhangen met de verkoop ervan (cfr. supra).

A.3. De gevorderde publicatiemaatregel

60. Appellanten voeren terecht aan dat de door hen gevorderde publicatiemaatregel (het sturen van een brief naar alle afnemers in de vorm en op de wijze zoals door hen geformuleerd) verantwoord is, gelet op de omvang en de duur van de merkinbreuken die vastgesteld werden in hoofde van geïntimeerden. De gevorderde maatregel kadert in artikel 2.22.7 BVIE.

Het verweer van geïntimeerden dat de gevorderde publicatiemaatregel niet bijdraagt tot de staking van de vastgestelde merkinbreuken, is ongegrond en niet relevant. De gevorderde publicatiemaatregel is van aard bij te dragen tot het herstel van de door eerste appellante geleden schade ingevolge de inbreuk op haar merkrechten.

De vordering tot mededeling door geïntimeerden van de afnemers of kopers van de onrechtmatig parallel ingevoerde Mitsubishi vorkheftrucks, kadert in de door appellanten gevorderde publiciteitsmaatregel en is, gelet op de in hoofde van geïntimeerden vastgestelde onrechtmatige parallelinvoer, gegrond. Gelet op alle concrete omstandigheden kan niet ernstig worden voorgehouden door geïntimeerden dat eerste appellante onrechtmatige



bedoelingen heeft met haar vordering die ertoe strekt om geïntimeerden te verplichten om de identiteit van de afnemers van de onrechtmatig parallel ingevoerde Mitsubishi vorkheftrucks mede te delen.

Ten onrechte trachten geïntimeerden tegen het door eerste appellante gevorderde een nuttig verweer te putten uit het arrest van het hof van 17 februari 2009. In dit arrest werd enkel rekening gehouden met artikel 1369bis/7 § 2. Ger.W., niets meer. Er werd helemaal niet vastgesteld of geoordeeld dat appellanten de leveranciers van geïntimeerden daadwerkelijk hadden gecontacteerd of onder druk gezet, zoals geïntimeerde voorhouden. Er werd enkel een 'gevaar' vastgesteld dat eerste appellanten druk zou uitoefenen op de leveranciers (blz. 37, voorlaatste paragraaf van het arrest van 17 februari 2009), reden waarom een maatregel werd uitgesproken om de naleving van de bepalingen van artikel 1369bis/7 § 2. Ger.W. te waarborgen.

A.4. De terugbetaling van door eerste appellante gemaakte kosten die deel uitmaken van haar schade doch niet begrepen zijn in de winstafdracht

61. Naast de winstafdracht vorderen appellanten de veroordeling van geïntimeerden in solidum, de ene bij gebreke aan de ander, tot betaling van de kosten van deskundige Keymolen en de gerechtsdeurwaarder, gemaakt in het kader van de procedure van het beslag inzake namaak (42,75 euro + 52 euro + 224,50 euro + 349,94 euro + 9.631,50 euro).

Deze vordering van appellanten is gesteund op artikel 1382 BW.

Een inbreuk op de merken van eerste appellante is een fout in hoofde van geïntimeerden, waardoor eerste appellante schade lijdt (cfr. supra). Fout, schade en oorzakelijk verband staan vast. Het hof verwijst dienaangaande naar de vastgestelde inbreuk op de merken van eerste appellante en op hetgeen werd overwogen en geoordeeld in het kader van de door haar gevorderde winstafdracht wat de door eerste appellante geleden schade betreft.

De kosten van het beslag inzake namaak waartoe op verzoek van de merkhouders, eerste appellante, werd overgegaan, is een element van haar schade dat niet begrepen is in de winstafdracht die door eerste appellante wordt gevorderd en zoals die door het hof werd beoordeeld en (provisioneel) begroot.

Considerans nr. 26 van 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 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 de Handhavingsrichtlijn.

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

Het door appellanten meer gevorderde, met name de kostprijs van de twee Mitsubishi vorkheftrucks die tweede appellante bij geïntimeerden aankocht, met name in 2007 en 2009 ('testaankopen') is echter ongegrond. Deze vorkheftrucks kunnen door Mitsubishi Immers, weze het desgevallend na enkele aanpassingen, opnieuw verhandeld worden, zodat niet voldoende vaststaat dat zij door deze aankopen schade heeft geleden.

A.5. Aangevoerde Inbreuken op de regelgeving inzake marktpraktijken

PAGE 01-00000780425-0078-0115-02-02-4



415

62. Zoals reeds vastgesteld, vonden de door deskundige Keymolen vastgestelde feiten plaats tussen 1 januari 2004 en 29 juli 2008.

Op deze feiten is van toepassing de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna 'WHPC'), zoals gewijzigd.

Appellanten voeren aan dat de reclame zelf die geïntimeerden voeren voor de onrechtmatig door hen parallel ingevoerde vorkheftrucks, naast een merkinbreuk ten nadele van eerste appellante, tevens een inbreuk uitmaakt op artikel 95 WMPC (oud artikel 94/3 WHPC), thans artikel VI. 104 WER (cfr. randnummer 143 e.v. van de syntheseconclusie van appellanten).

De bepalingen van artikel 94/3 WHPC, artikel 95 WMPC (wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna 'WMPC') en van artikel VI. 104 WER, zijn gelijkkluidend.

De bepaling waarvan hiervoor sprake betreft marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten.

63. Het hof oordeelt dat de merkinbreuk die in randnummer 57 door het hof in hoofde van geïntimeerden werden vastgesteld, tevens een inbreuk uitmaakt op artikel 94/3 WHPC, 95 WMPC en VI. 104 WER. Het betreft immers een met de eerlijke marktpraktijk strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt.

Wat de schade aan de beroepsbelangen van eerste appellante betreft, verwijst het hof naar hetgeen het hiervoor heeft overwogen aangaande de winstafdracht die van geïntimeerden wordt gevorderd en hetgeen in het kader daarvan werd geoordeeld wat de schade van eerste appellante betreft.

B. De Mitsubishi vorkheftrucks die van buiten de EER werden ingevoerd of verkocht in de EER na 29 juli 2008 - de 211 Mitsubishi vorkheftrucks die op 29 juli 2008 in douane-entrepot stonden

B.1. Inbreuk op merkrechten van eerste appellante

64. Deze vordering wordt enkel door eerste appellante gesteld.

PAGE 01-00000780425-0079-0115-02-02-4



65. De feiten die hier besproken worden, hebben plaatsgevonden in de periode van 29 juli 2008 tot 20 november 2009 (cfr. infra).

Op deze feiten zijn, opeenvolgend en naargelang de datum waarop ze hebben plaatsgevonden, de volgende bepalingen van toepassing :

– wat de Benelux Mitsubishi merken betreft :

– artikel 2.20.1.a., 2.20.2. en 2.23.3. BVIE

– wat de Unie Mitsubishi merken betreft :

– artikel 9.1.a), artikel 9.2. en artikel 13 van Verordening 40/94;

– artikel 9.1.a), artikel 9.2. en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie) (PB L 78, blz. 1), die Verordening 40/94 heeft vervangen en op 13 april 2009 in werking is getreden, hierna Verordening 207/2009.

Hetgeen hieronder wordt overwogen en geoordeeld geldt zowel voor tweedehands als voor nieuwe vorkheftrucks die van buiten de EER in de EER werden ingevoerd door geïntimeerden zonder de toestemming van appellanten en vervolgens gedeeltelijk gedebrand werden.

66. Het verslag van deskundige Keymolen neergelegd op 13 oktober 2008 betreft hetgeen zij heeft vastgesteld voor de periode gaande van 1 januari 2004 tot 29 juli 2008.

Zoals hiervoor geoordeeld, levert dit verslag het bewijs van de invoer door geïntimeerden van 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks van buiten de EER in de EER, en de verkoop van 1297 van die 1.486 vorkheftrucks, zonder de toestemming van appellanten.

67. Appellanten stellen terecht dat er bij geïntimeerden op het ogenblik van het beschrijvend beslag (29 juli 2008), 211 Mitsubishi vorkheftrucks, afkomstig van buiten de EER, in voorraad stonden onder particulier douane-entrepot type D, waardoor hun invoer in de EER op dat ogenblik niet was aangetoond.

Appellanten voeren aan dat, onverminderd de bodemprocedure die zij op 10 november 2008 hadden aanhangig gemaakt, zij hebben vastgesteld dat geïntimeerden na 29 juli 2008 parallel



451

ingevoerde Mitsubishi vorkheftrucks te koop aanboden in de EER en ook daadwerkelijk in de handel brachten in de EER. Appellanten verwijzen naar hun stukken III.11-16 en III.23; III.22; III.20 en III.28; III 17-19 en III.26.

Zij menen uit deze stukken, minstens samen gelezen, te kunnen afleiden dat vanaf 29 juli 2008 een deel van de 211 vorkheftrucks die op 29 juli 2008 in douane-entrepot bij geïntimeerden werden aangetroffen en waarvan de invoer in de EER toen nog niet vaststond, door geïntimeerden in de EER ingevoerd werden, te koop werden aangeboden en verkocht werden.

68. Geïntimeerden voeren verweer door te stellen dat voor zover zij na 29 juli 2008 (nog) Mitsubishi vorkheftrucks, aangekocht buiten de EER, hebben ingevoerd en/of verkocht in de EER, er geen sprake kan zijn van een inbreuk op de merkrechten van eerste appellante, aangezien de Mitsubishi vorkheftrucks die door hen werden ingevoerd van buiten de EER in de EER, voorafgaandelijk in douane-entrepot werden gedebrand.

Dat dit nà het beslag inzake namaak en de neerlegging van het verslag van deskundige Keymolen op 13 oktober 2008, in conclusies neergelegd in gerechtelijke procedures door geïntimeerden werd beweerd, volstaat niet om het hof van het verweer van geïntimeerden te overtuigen.

Geïntimeerden verwijzen naar de EG-overeenstemmingsverklaringen die zij meeleveren met de door hen verhandelde vorkheftrucks en naar foto's van identificatieplaatjes die zij van deze vorkheftrucks hebben verwijderd. Geen van deze stukken bewijzen echter een (volledige) debranding van de Mitsubishi vorkheftrucks. Wat de verwijdering van de identificatieplaatjes betreft, stellen geïntimeerden immers zelf dat de Mitsubishi merken (eveneens) voorkomen op de bestuurderszetel, de mast, het tegengewicht, de motor, de display en de typeplaat van de Mitsubishi vorkheftrucks.

Er wordt door geïntimeerden een proces-verbaal neergelegd dat op 4 september 2009 werd opgesteld door gerechtsdeurwaarder Dochy op verzoek van Duma (stuk A.45 van geïntimeerden), waaruit blijkt dat Duma aan de gerechtsdeurwaarder een gedebrande vorkheftruck kon tonen waarop nergens nog een merk of logo te bespeuren viel.

Uit een proces-verbaal dat op 14 juli 2011 werd opgesteld werd door gerechtsdeurwaarder Dochy op verzoek van Duma (stuk A.94 van geïntimeerden) blijkt echter dat zij op 21 april 2009 en dus ruim na 29 juli 2008, de Mitsubishi vorkheftruck met het oorspronkelijke Mitsubishi serienummer 13343 en het gewijzigde serienummer 24465 (die volgens het verslag



van deskundige Keymolen op  9 juli 2008 in douane-entrepot stond), verkocht aan de Italiaanse firma Logima Srl. Volgens hetzelfde proces-verbaal werd deze vorkheftruck op 22 juni 2009 aan Logimat Srl geleverd.

Uit stuk III.26 blijkt dat deze vorkheftruck door Logimat Srl te koop werd aangeboden op haar website op 10 mei 2011. Uit een print van de tekoopaanbieding staat een foto van een vorkheftruck afgebeeld. Op deze foto zijn Mitsubishi merken waarneembaar, met name het 'diamant' merk op de bestuurderszetel en het woordmerk Mitsubishi op de zijkant van de vorkheftruck.

Ge ntimeerden trachten aan de hand van het proces-verbaal van 14 juli 2011 te bewijzen dat de foto op de website van Logimat Srl geen foto betreft van de vorkheftruck die Duma op 21 april 2009 aan Logimat Srl verkocht. Het hof stelt echter vast dat voormeld PV het bewijs van dit bewering niet levert. Door de gerechtsdeurwaarder werd immers vastgesteld dat daags na de levering op 22 juni 2009, met name op 23 juni 2009, de foto's van de vorkheftruck met serienummer 24465 (oorspronkelijk Mitsubishi serienummer 13343) werden gewijzigd.

Ge ntimeerden bewijzen met andere woorden niet dat de foto's die de gerechtsdeurwaarder gezien heeft en die gehecht zijn aan zijn proces-verbaal (het betreft foto's van een volledige gedebrande vorkheftruck) foto's zijn van de aan Logimat Srl geleverde Mitsubishi vorkheftruck. Daarenboven verwijst het hof naar het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel van 4 februari 2016, waarin werd overwogen :

Er is geen enkel element dat erop wijst dat de eerste en/of tweede inverdenkinggestelde aan de Italiaanse vennootschap Logimat s.a.r.l. die een vorkheftruck op 10 mei 2011 op haar website te koop heeft aangeboden met de vermelding dat de vorkheftruck van het merk GSI International was maar van het type Mitsubishi, de opdracht zouden hebben gegeven om de verwijderde merken terug zichtbaar te maken en de heftruck als een Mitsubishi heftruck te verkopen.

Het hof maakt deze vaststelling tot de hare.

Minstens met hun stuk III.26 en met het PV van 12 november 2009 (stuk A.55 van ge ntimeerden) wordt door eerste appellante bewezen dat er na 29 juli 2008 minstens nog twee Mitsubishi vorkheftrucks die door ge ntimeerden werden verkocht, niet volledig waren gedebrand.

Het PV van 12 november 2009 vermeldt :

PAGE 01-00000780425-0082-0115-02-02-4



Aangaande de aanwezigheid van MITSUBISHI-merken :

- *Op de achterbumper of het contragewicht staat op het midden en rechterdeel vaag doch duidelijk leesbaar de vermelding 'SUBISHI' te lezen, terwijl op het linkergedeelte groffe schuursporen zichtbaar zijn :*

(volgt een foto van het contragewicht)

- *Op een sticker vooraan op de heftruck is met stift het woord 'MITSUBISHI' doorgehaald doch van op een afstand van één meter nog duidelijk leesbaar;*

(volgt een foto van de sticker en vervolgens een foto van een sticker met daarop onder meer 'duma', 'DUMA FORKLIFTS NV', 'info@duma.be', de cijfers '24717', met daaronder nog een aantal andere cijfers waaronder 13371, de vermelding 'Type' FG25NT', de vermelding 'Mast D 3000', de vermelding 'Voorzet FORKS 1220 MM PNEUMATICS', en de vermelding '54431')

- *Op het ruggedeelte van de bestuurderszetel zit een ovalen antracietkleurige sticker : Deze sticker kan zonder problemen manueel worden verwijderd. Na verwijdering van deze sticker blijkt dat er een insigne in driehoeksvorm werd weggesneden uit de onderliggende bekleding;*

(volgt een foto van het ruggedeelte van de bestuurderszetel)

- *Achter het schermje van het dashboard werd op het instrumentenbord een langwerpige donkerkleurige sticker met afgeronde hoeken aangebracht ; van op de bestuurderspositie blijkt de vermelding 'MITSUBISHI' evenwel met lichtinval nog duidelijk leesbaar doorheen de sticker;*

(volgt een foto van het schermje van het dashboard)

- *Op zowel linker- als achterzijde van de heftruck zijn onder en naast de stickers van de leverancier 'duma' de contouren (plakselresten) zichtbaar van het embleem van MITSUBISHI, het zogenaamde diamant-logo;*

Uit hetgeen door de gerechtsdeurwaarder werd vastgesteld blijkt dat niet redelijk kan worden betwist dat Mitsubishi merken op de vorkheftruck die door Duma op 12 november 2009 werd verkocht, nog waarneembaar waren.

69. Minstens uit stuk III.26 van appellanten en stuk A.55 van geïntimeerden blijkt dat geïntimeerden na 29 juli 2008 Mitsubishi nog twee vorkheftrucks die buiten de EER zijn



aangekocht en waarop de Mitsubishi merken waarneembaar waren, in de EER heeft te koop aangeboden en verkocht.

Een merkinbreuk staat zodoende vast voor wat betreft deze vorkheftrucks. Eerste appellante kan zich, ingevolge de vastgestelde onvolledige debranding van de gemerkte Mitsubishi vorkheftrucks, beroepen op de artikelen 2.20.1.a. BVIE en 9.1.a) Verordeningen 40/94-207/2009.

De cumulatieve toepassingsvoorwaarden van de artikelen 2.20.1.a. BVIE en 9.1. a) Verordening 40/94 zijn wat deze vorkheftrucks betreft, in casu immers vervuld, te weten (1) gebruik door geïntimeerden, zonder de toestemming van eerste appellante als merkhouder, (2) in het economisch verkeer, (3) van een teken dat gelijk is aan de merken van eerste appellante, (4) voor dezelfde waren als deze waarvoor de merken werden ingeschreven en (5) dat afbreuk doet aan één van de functies van het merk.

Dat de eerste vier voorwaarden vervuld zijn, blijkt uit de feiten en overwegingen die door het hof werden uiteengezet. De vijfde voorwaarde is eveneens vervuld, aangezien 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 HvJ erkende) recht om de eerste verhandeling van van dat merk voorziene waren in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk doet aan de essentiële functie van het merk (HvJ, 16 juli 2015, Top Logistics, reeds geciteerd, ro 48).

Geïntimeerden kunnen zich, bij gebrek aan toestemming van eerste appellante als merkhouder, niet beroepen op artikel 2.23.3. BVIE of artikel 13.1. Verordening 40/94. Het hof verwijst naar hetgeen zij hiervoor heeft overwogen in haar onderzoek naar de vraag of er door eerste appellante als merkhouder al dan niet toestemming werd gegeven in de zin van de voormelde bepalingen, voor de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks die parallel werden ingevoerd tussen 1 januari 2004 en 29 juli 2008 en die hier mutatis mutandis van toepassing is.

70. De twee vorkheftrucks waarvan hiervoor sprake, zouden volgens geïntimeerden gewijzigd zijn, met name aangepast om ze conform te maken aan de Europese regelgeving. Hierdoor zouden geïntimeerden de fabrikanten van deze vorkheftrucks zijn en niet tweede appellante.

Dit argument is, gelet op de voormelde overwegingen van het hof, met betrekking tot de twee vorkheftrucks waarover het hier gaat, niet ter zake dienend.



71. Op 20 november 2009 en dus acht dagen na het PV van 12 november 2009, werd door Duma een beroep gedaan op gerechtsdeurwaarder Dochy om een proces-verbaal op te stellen: 'In het kader van een geschil vraagt verzoekster mij om een vaststelling te doen van het feit dat systematisch alle aangekochte vorkheftrucks uit het verre oosten (buiten de EU aangekocht) worden gedebrand voor het transport binnen de EU.'

Uit het PV van 20 november 2009 blijkt dat Duma op die datum 26 foto's kon voorleggen van volledig gedebrande vorkheftrucks (stuk A.58 van geïntimeerden).

Gelet op voormeld PV dient redelijkerwijze aangenomen te worden dat geïntimeerden met ingang van 20 november 2009 zijn overgegaan tot de volledige debranding van de Mitsubishi vorkheftrucks die zij van buiten de EER hebben ingevoerd in de EER, die zij in voorraad hielden en te koop aanboden.

72. Gelet op alle omstandigheden van de zaak en in het bijzonder de houding van geïntimeerden, met name dat zij na 29 juli 2008 en tot 12 november 2009 nog steeds overgingen tot het te koop aanbieden en verkopen van minstens twee inbreukmakende vorkheftrucks, en de samenlezing van de stukken III.11-16 en III.23; III.22; III.20 en III.28; III 17-19 van appellanten, zijn er ernstige redenen om aan te nemen dat geïntimeerden na 29 juli 2008 en tot en met 19 november 2009 zijn blijven overgaan tot onrechtmatige parallelinvoer en schending van de merkenrechten van eerste appellante, door de invoer van buiten de EER in de EER, van gemerkte of minstens deels gemerkte Mitsubishi vorkheftrucks en desgevallend de verkoop daarvan in de EER.

Gelet hierop, stelt het hof een team van twee deskundigen aan, te weten de heer Luk Ostyn, Mechelsestraat 82/001, 3000 Leuven, 016/316400, cdo-leuven@cdo-audit.be, bedrijfsrevisor, en mevrouw Kris Keymolen, Opaallaan 11, 1030 Brussel, 02/733.87.99, info@keymarks.be, met de opdracht zoals bepaald in het dispositief van dit arrest, met name om, samenvattend gesteld, onder meer na te gaan (1) welke van de 211 Mitsubishi vorkheftrucks waarvan in het verslag van deskundige Keymolen werd vastgesteld dat ze zich in douane-entrepot (type D) bevonden, door geïntimeerden na 29 juli 2008 werden ingevoerd, te koop aangeboden, verkocht, in voorraad gehouden of, algemeen gesproken verhandeld, in de EER en (2) de lijst op te stellen van de afnemers van deze vorkheftrucks, met hun volledige identiteit.

De aangestelde deskundigen zullen zich te dien einde alle nuttige stukken laten overhandigen, waaronder doch niet limitatief, de douanedocumenten waaruit onder meer doch niet



limitatief kan blijken onder welke omschrijving de Mitsubishi vorkheftrucks desgevallend werden ingeklaard/ingevoerd.

In afwachting van de uitvoering van hun opdracht wordt de beslechting van de overige vorderingen van eerste appellante in verband met de beweerde onrechtmatige parallelimport van Mitsubishi vorkheftrucks door geïntimeerden na 29 juli 2008 en tot 19 november 2009, voorbehouden, weliswaar met uitzondering van deze die de vorkheftrucks betreft die het voorwerp uitmaken van stuk III.26 van appellanten en van het PV van 12 november 2009 en waarvan werd vastgesteld dat ze een inbreuk uitmaken op de merkrechten van eerste appellante (onrechtmatige parallelinvoer). Aangaande deze twee voormelde Mitsubishi vorkheftrucks worden een aantal vorderingen van eerste appellante hieronder reeds beslecht.

73. Krachtens artikel 13.2.d./2.20.2.d. BMW/BVIE en 9.2.d. Verordening 40/95-207/2009 is de reclame die door Duma, onder meer via haar website, gemaakt werd voor de twee Mitsubishi vorkheftrucks waarvan sprake, een merkinbreuk, zodat de vordering van appellanten om geïntimeerden op te leggen om reclame voor de onrechtmatig parallel ingevoerde en verkochte Mitsubishi vorkheftrucks te staken, eveneens gegrond is.

74. Wat de beweerde afscherming betreft door appellanten van de markten tussen de lidstaten, een inbreuk door appellanten op de vrijheid van handel en nijverheid, het vrij verkeer van goederen en de regels inzake mededinging, verwijst naar hetgeen dienaangaande wordt overwogen in het kader van de beoordeling van het incidenteel beroep van geïntimeerden. Deze beweringen zijn ongegrond.

B.2. Afdracht van de door geïntimeerden genoten winst op de vorkheftrucks die het voorwerp uitmaken van stuk III.26 van appellanten en van het PV van 12 november 2009

75. Wat de door eerste appellante gevorderde winstafdracht betreft op deze twee vorkheftrucks, verwijst het hof naar hetgeen hiervoor werd geoordeeld inzake de onrechtmatige parallelimport van de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks in de periode van 1 januari 2004 tot 29 juli 2008 en dat mutatis mutandis van toepassing is op de twee Mitsubishi vorkheftrucks die door geïntimeerden van buiten de EER werden verkocht in de EER.



Aan de aangestelde deskundige bedrijfsrevisor wordt betreffende de hier besproken twee vorkheftrucks dezelfde opdracht gegeven als deze betreffende de 1.486 hiervoor besproken vorkheftrucks, te weten de winst te bepalen die door geïntimeerden aan de hand van de onrechtmatige parallelinvoer daarvan werd genoten en de kosten die daarvoor dienden gemaakt te worden.

B.3. De regels inzake marktpraktijken

76. De te koop aanbidding en verkoop van de vorkheftrucks die het voorwerp uitmaken van stuk III.26 van appellanten en van het PV van 12 november 2009 vonden plaats tussen 29 juli 2008 en 12 november 2009.

Op deze feiten is van toepassing de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna 'WHPC'), zoals gewijzigd.

Appellanten voeren aan dat de reclame zelf die geïntimeerden voerden voor de onrechtmatig voor de twee door hen parallel ingevoerde vorkheftrucks, naast een merkinbreuk ten nadele van eerste appellante, tevens een inbreuk uitmaakt op artikel 94/3 WHPC (oud), vervolgens artikel 95 WMPC (oud, thans artikel VI. 104 WER (cfr. randnummer 143 e.v. van de syntheseconclusie van appellanten).

De bepalingen van artikel 94/3 WHPC, artikel 95 WMPC en van artikel VI. 104 WER, zijn gelijkkluidend.

De bepaling waarvan hiervoor sprake betreft marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten.

77. Het hof oordeelt dat de merkinbreuk die in randnummer 73 door het hof in hoofde van geïntimeerden werden vastgesteld, tevens een inbreuk uitmaakt op artikel 94/3 WHPC, 95 WMPC en VI. 104 WER. Het betreft immers een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt.

Wat de schade aan de beroepsbelangen van eerste appellante betreft, verwijst het hof naar hetgeen het hiervoor heeft overwogen aangaande de winstafdracht die van geïntimeerden wordt gevorderd voor de 1.486 hiervoor besproken vorkheftrucks en dat hier mutatis



mutandis van toepassing is en hetgeen in het kader daarvan werd geoordeeld wat de schade van eerste appellante betreft, wat eveneens mutatis mutandis van toepassing is voor de hier besproken twee vorkheftrucks.

B.4. Het niet ter beschikking stellen van Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen door geïntimeerden

78. Appellanten voeren aan dat het niet ter beschikking stellen van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing of handleiding voor de vorkheftrucks die door geïntimeerden werden verkocht, een inbreuk uitmaakt op artikel 10 WHPC/artikel 10 WMPC, thans artikel VI. 8 WER.

De hiervoor geciteerde bepalingen van de WHPC, WMPC en WER zijn gelijkkluidend.

Appellanten dienen te beweerde inbreuk op deze bepalingen te bewijzen.

Uit het PV van 12 november 2009 dat op verzoek van appellanten werd opgesteld, blijkt dat de Mitsubishi vorkheftruck die door de gerechtsdeurwaarder werd beschreven, geleverd werd aan de koper ervan met een gebruiks- en onderhoudshandleiding en met een handleiding voor de onderdelen, die volledig in het Engels waren opgesteld : 'de bijgeleverde 'Operational & Maintenance Manual' en 'PARTS MANUAL' zijn beide volledig opgesteld in de Engelse taal'.

Het proces-verbaal dat op 20 november 2009 werd opgesteld door gerechtsdeurwaarder Dochy op verzoek van Duma (stuk A.61 van geïntimeerden) stelt vast dat hem door Duma de volgende documenten worden overhandigd : een onderdelenlijst van een 'GSI machine' bestaande uit 504 pagina's en een Nederlandstalig 'handboek voor de gebruiker' bestaande uit 71 pagina's.

De vorkheftruck die het voorwerp is van het proces-verbaal van 12 november 2009 werd echter geleverd aan een handelaar in vorkheftrucks en niet aan de consument waarvan sprake in de door appellanten ingeroepen wettelijke bepalingen.

De koper van de vorkheftruck die op 12 november 2009 door geïntimeerden werd verkocht, voldoet niet aan de definitie van 'consument' zoals opgenomen in artikel VI. 2. 3° WER.

Er wordt geen bewijs geleverd door appellanten van de verkoop door geïntimeerden van vorkheftrucks aan consumenten die niet voldeden aan de vereisten van artikel 10



WHPC/artikel 10 WMPC, thans artikel VI. 8 WER, wegens het ontbreken van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

De vordering van appellanten is ongegrond.

B.5. De door appellanten gevorderde publicatiemaatregel

79. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor werd geoordeeld inzake de gevorderde publicatiemaatregel voor wat betreft de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks die onrechtmatig parallel werden ingevoerd in de periode van 1 januari 2004 tot 29 juli 2008 en dat mutatis mutandis van toepassing is op de twee Mitsubishi vorkheftrucks die het voorwerp uitmaken van stuk III.26 van appellanten en van het PV van 12 november 2009.

De identiteit van de afnemers van de twee betrokken vorkheftrucks is door eerste appellante gekend.

C. De Mitsubishi vorkheftrucks die vanaf 20 november 2009 van buiten de EER werden en worden aangekocht en die na debranding in de EER werden en worden ingevoerd en verhandeld

C.1. Inbreuk op merkrechten van eerste appellante

80. Deze vordering wordt alleen door eerste appellante gesteld.

Op de hier besproken feiten zijn, opeenvolgend in de tijd, de volgende bepalingen van toepassing :

Wat de Benelux Mitsubishi merken betreft :

- de artikelen 2.20.1.a. en 2.23.3 BVIE

Wat de Unie Mitsubishi merken betreft :

- tot en met 22 maart 2016 de artikelen 9.1.a, 9.2. en 13 Verordening 207/2009 in de versie zoals deze toen van kracht was,



- vanaf 23 maart 2016 de artikelen 9.1., 9.2.a), 9.3. en 13 Verordening 207/2009, in de versie zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taken, hierna 'Verordening 2015/2424', die op 23 maart 2016 in werking is getreden.

Inhoudelijk houden de voormelde artikelen dezelfde bepalingen in. In Verordening 2015/2424 werd een artikel 9.4. opgenomen dat een nieuwe bepaling inhoudt in vergelijking met Verordening 207/2009.

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna 'Richtlijn 2008/95'), is de gecodificeerde versie is van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten van 21 december 1988 ('Merkenrichtlijn').

81. Het hof heeft hiervoor vastgesteld dat geïntimeerden zich tussen 1 januari 2004 en 12 november 2009 te kwader trouw hebben schuldig gemaakt aan onrechtmatige parallelvoer van Mitsubishi vorkheftrucks.

Het hof heeft hiervoor eveneens uiteengezet waarom redelijkerwijze kan worden aangenomen dat er door geïntimeerden met ingang van 20 november 2009 werd overgegaan tot de volledige debranding van de door hen buiten de EER gekochte Mitsubishi vorkheftrucks.

82. Door geïntimeerden wordt uiteengezet dat zij, wat de door hen buiten de EER aangekochte Mitsubishi vorkheftrucks, als volgt tewerk gaan (zie onder meer randnummer 109 en bladzijde 126 van hun tweede syntheseberoepsconclusie) :

Geïntimeerden kopen Mitsubishi vorkheftrucks aan buiten de EER.



467

Geïntimeerden plaatsen deze vorkheftrucks in douane-entrepot, waar zij overgaan tot de volledige debranding van de Mitsubishi vorkheftrucks, wat wil zeggen dat ze deze ontdoen van alle Mitsubishi tekens.

Vervolgens gaan geïntimeerden, nog steeds in douane-entrepot, over tot het uitvoeren van wijzigingen aan de betrokken vorkheftrucks, om ze conform te maken aan de regelgeving van de Europese Unie (waaronder de veiligheidsvoorschriften).

Eveneens in het douane-entrepot van geïntimeerden, worden de gedebrande en gewijzigde vorkheftrucks, ontdaan van hun identificatieplaatje en serienummer, waarna er een eigen identificatieplaatje en serienummer van geïntimeerden wordt op aangebracht.

Vervolgens gaan geïntimeerden over tot het aanbrengen van hun eigen teken of tekens ('GSI', of 'DUMA') op de vorkheftrucks waarvan sprake.

Na al deze handelingen worden de betrokken vorkheftrucks, door geïntimeerden aangekocht buiten de EER, door hen onder meer in de EER ingevoerd en verhandeld.

83. Eerste appellante voert aan dat het debranden en rebranden van de Mitsubishi vorkheftrucks die door geïntimeerden worden aangekocht buiten de EER, het ontdoen van deze vorkheftrucks van hun identificatieplaatje en serienummer, en de invoer en verhandeling ervan in de EER, inbreuk maakt op haar merkrechten.

Eerste appellante beroept zich op de artikelen 2.20.1.a. BVIE, 9.1.a. Verordening 207/2009 en 9.1.2.a. Verordening 207/2009, zoals gewijzigd.

Aangaande het gebrek aan toestemming van eerste appellante als merkhouders in de zin van de artikelen 2.23.3 BVIE en 13 Verordening 207/2009, verwijst het hof naar hetgeen eerder in dit arrest werd overwogen en dat hier mutatis mutandis.

84. Geïntimeerden voeren aan dat er echter geen sprake is van een schending van de merkrechten van eerste appellante. Zij stellen onder meer dat de verwijderde merken (in het kader van de debranding waartoe zij overgaat) Aziatische merken zijn en geen Benelux of Unlemerken, aangebracht op waren die voor de Aziatische markt waren bestemd en die aldaar hun functie hebben vervuld. De Aziatische merken die zij verwijderen werden volgens

COVER 01-00000780425-0091-0115-02-03-1



geïntimeerden daarenboven op de vorkheftrucks aangebracht door Mitsubishi Heavy Industries Ltd., zodat enkel deze tegen de verwijdering ervan zou kunnen optreden.

Het hof oordeelt dat het hetgeen geïntimeerden aanvoeren, niet relevant is.

Het merkenrecht is een territoriaal recht, dat gekenmerkt wordt door een titel. Aan de merkhouder worden uit hoofde van zijn merkinschrijving binnen een welbepaald territorium – in casu de Benelux en de Unie – welbepaalde subjectieve rechten toegekend door de toepasselijke Benelux- en Unieregelgeving.

Het hof wijst op de bepalingen van de artikelen 5 van Richtlijn 2008/95/EG, 2.20.1.a. BVIE, 9.1.a) Verordening 207/2009 en 9.1.2.a) Verordening 207/2009 zoals gewijzigd, die luiden als volgt :

Artikel 5 van Richtlijn 2008/95/EG :

Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; (...)

Artikel 9.1.a) Verordening 207/2009 :

Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

Artikel 2.20.1.a) BVIE bevat een gelijklopende bepaling.

Artikel 9.1.2.a) Verordening 207/2009, zoals gewijzigd :

1. De inschrijving van een Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht.



2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

a) het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven; (...)

In randnummer 38 van het arrest van het Hof van Justitie (EU) van 12 november 2002 inzake Arsenal Football Club (C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, ro. 38), hierna 'arrest Arsenal' werd geoordeeld :

Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn geeft een niet-limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden. (...) (Eigen onderlijning door het hof)

Het hof van Justitie (EU) oordeelde in het arrest van 25 januari 2007 inzake Adam Opel AG (C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, ro. 16), hierna 'arrest Adam Opel' in dezelfde zin als in het arrest Arsenal.

Daarenboven bepaalt artikel 9.4. Verordening 207/2009, zoals gewijzigd, het volgende :

4. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk zijn verkregen, heeft de houder van dat Uniemerk eveneens het recht te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.



Wat eerste appellante vordert, is om het beweerde gebruik te verbieden dat door geïntimeerden wordt gemaakt van tekens die gelijk zijn aan de Mitsubishi merken van eerste appellante, door deze tekens, die zich bevinden op Mitsubishi vorkheftrucks die door geïntimeerden worden aangekocht buiten de EER, te verwijderen.

Volgens eerste appellante betreft het een inbreukmakend gebruik waartegen zij zich kan verzetten op grond van artikel 2.20.1.a. BVIE en 9.1.a) Verordening 207/2009 – 9.1.2.a. Verordening 207/2009, zoals gewijzigd.

Wie de tekens gelijk aan de merken van eerste appellante oorspronkelijk heeft aangebracht op de vorkheftrucks, speelt geen rol.

Dat dezelfde tekens als deze die als de Mitsubishi merken werden ingeschreven in de Benelux en de Unie, eveneens in Azië als merk werden ingeschreven en dat dit desgevallend op naam van een derde was, is evenmin relevant.

De vraag die aan de orde is, is of het aangevochten beweerde gebruik dat geïntimeerden maken van een teken dat gelijk is aan een merk van eerste appellante, rechtmatig is.

Hetgeen geïntimeerden aanvoeren is ongegrond.

85. Geïntimeerden voeren eveneens aan dat er geen sprake kan zijn van een merkinbreuk, aangezien zij de door hen buiten de EER aangekochte vorkheftrucks wijzigen om ze conform te maken aan de Europese richtlijnen – en regelgeving, waaronder de Europese veiligheidsvoorschriften, en daardoor als de fabrikant daarvan moeten worden aanzien. De vorkheftrucks zouden dan ook na hun debranding worden gerebrand, met name zouden daarop de tekens DUMA en GSI aangebracht worden, nu zij als de fabrikanten daarvan moeten worden aanzien.

De redenering van geïntimeerden kan niet worden gevolgd.

Geïntimeerden draaien de zaken om. Dat zij wijzigingen aanbrengen aan de Mitsubishi vorkheftrucks die zij buiten de EER aankopen, is enkel het gevolg van het feit dat zij deze vorkheftrucks op de Uniemarkt wensen te brengen, ofschoon deze waren daar niet voor gefabriceerd en bestemd zijn.



Ingevolge de bepaling van artikel 2, 9° tweede zin van het KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines (dat de omzetting is van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines en tot wijziging van richtlijn 95/16/EG, hierna 'de Machinerichtlijn'), worden geïntimeerden juridisch vermoed de fabrikant van de gewijzigde vorkheftrucks te zijn. Dit is echter een wettelijk vermoeden dat werd bepaald om de doelstelling van voormeld KB te verwezenlijken en dat zodoende niet door geïntimeerden kan worden aangewend buiten het kader daarvan en in het bijzonder om de merkenrechtelijke regels inzake parallelimport te omzeilen of deze regels buiten spel te zetten.

Het wettelijk vermoeden van artikel 2, 9° van het KB van 12 augustus 2008, doet niets af aan de herkomst, in de zin van het merkenrecht, van de Mitsubishi vorkheftrucks en aan de reële fabrikant daarvan. Het doet evenmin iets af aan het door eerste appellante aangevochten gebruik door geïntimeerden van de tekens die gelijk zijn aan de merken van eerste appellante.

Hetgeen geïntimeerden aanvoeren is ongegrond.

86. De middelen en argumenten van eerste appellante waarop zij zich steunt om het gebruik te horen verbieden dat door geïntimeerden wordt gemaakt van tekens die gelijk zijn aan de Mitsubishi merken waarvan zij de houder is, door deze tekens te verwijderen, en door (vervolgens) over te gaan tot rebranding, zijn, samengevat, de volgende.

Eerste appellante voert aan dat bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de verwijdering van door de merkhouder aangebrachte merken op diens waren, zonder diens toestemming, niet enkel dient rekening dient te worden gehouden met de herkomstaanduidingsfunctie van de Mitsubishi merken, doch eveneens met het fundamentele recht van de merkhouder om de eerste inverkeerstelling in de EER van gemerkte waren te controleren en waarvan hiervoor reeds sprake.

Eerste appellante stelt dat door de debranding die wordt uitgevoerd door geïntimeerden alvorens de Mitsubishi vorkheftrucks van buiten de EER in te voeren en te verhandelen in de EER, onder meer aan eerste appellante als merkhouder het fundamentele recht wordt ontnomen om de eerste inverkeerstelling in de EER van de gemerkte waren te controleren. Dit maakt volgens eerste appellante een schending uit van haar merkrechten, waaronder haar recht als merkhouder om de eerste inverkeerstelling in de EER van de waren voorzien van haar merken te controleren, zodat zij zich kan beroepen op de artikelen 2.20.1.a. BVIE en 9.1.a) Verordening 207/2009 en 9.1.2.a. Verordening 207/2009, zoals gewijzigd.



De merkhouder moet volgens eerste appellante in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen beslissen of hij zijn gemerkte waren al dan niet op de EER markt wil brengen en om zo de economische voordelen verbonden aan het merk al dan niet te laten renderen. Hij moet kunnen beslissen of hij al dan niet de mogelijkheid wil aanwenden om zijn exclusieve recht (zijn merkrecht) in de EER uit te oefenen.

Eerste appellante laat gelden dat zij als merkhouder als gevolg van de handelingen van geïntimeerden, niet kan beslissen om de door haar gemerkte vorkheftrucks in de EER in de handel te brengen of niet en evenmin wanneer zij dat dan zou doen.

Het gebruik kunnen maken van haar exclusieve recht om de verhandeling binnen de EER te sturen wordt volgens eerste appellante door de handelingen van geïntimeerden immers onmogelijk gemaakt. Wanneer alle Mitsubishi merken worden verwijderd van Mitsubishi vorkheftrucks die zich buiten de EER bevinden of in een douane-entrepot, dan verliest eerste appellante als merkhouder elke mogelijkheid om te beslissen of zij deze waren al dan niet gemerkt in de EER wil brengen en dus om de eerste gemerkte inverkeerstelling ervan toe te staan (positief beslissingsrecht) of te verbieden (negatief beslissingsrecht). Met andere woorden beschikt eerste appellante als merkhouder niet meer over de bevoegdheid om haar merkrechten als eerste in de EER uit te oefenen. Zij kan niet langer beslissen of zij al dan niet de van haar merk voorziene waren als eerste in de EER wil verhandelen of verbieden. Zij verliest elk controlerecht over de eerste inverkeerstelling van gemerkte waren en kan de economische waarde van haar merk in de EER niet meer realiseren. Het merk werd immers verwijderd.

De constructie van een douane-entrepot kan volgens eerste appellante niet bedoeld zijn om een rechteloze zone te creëren binnen de EER, waar geïntimeerden naar goeddunken en ongestraft de Mitsubishi merken van vorkheftrucks kunnen verwijderen om deze nadien als 'wit product' in de EER in te voeren en in de handel te brengen.

Volgens appellanten komt het standpunt van geïntimeerden, die menen dat er geen inbreuk is op de merkrechten van eerste appellante, neer op een (her)invoeren van de internationale uitputting, die tot gevolg heeft dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de van zijn merk voorziene waren eens hij deze waar ook ter wereld in de handel heeft gebracht. De debranding door geïntimeerden ondergraaft volgens eerste appellante volledig de bestaansreden van de communautaire uitputting, die beoogt om de interne markt te verwezenlijken, de hoogstaande kwaliteit van producten op de Europese markt te waarborgen en de merkhouders toe te laten om een welbepaalde prijzenpolitiek en distributienet in de EER op te zetten. De debranding buiten de EER of in een douane-entrepot



met het oog op het in de handel brengen van de waren in de EER, is volgens eerste appellante manifest in strijd met de bedoelingen van de Benelux en Europese regelgever.

De debranding door geïntimeerden gebeurt volgens eerste appellante met de enige bedoeling om de toepasselijke bepalingen en regels inzake de communautaire uitputting van merkrechten te omzeilen.

Naast een afbreuk aan het controlerecht van de merkhouder, wordt volgens eerste appellante door de debranding waartoe geïntimeerden overgaan, eveneens afbreuk gedaan aan de investerings- en reclamefunctie van de merken van eerste appellante.

Tenslotte zou afbreuk worden gedaan aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van de Mitsubishi merken. Eerste appellante beroept zich op haar recht als merkhouder om de herkomst en de kwaliteit van de waren te waarborgen. Door de debranding waartoe geïntimeerden overgaan krijgen haar merken niet de kans om hun herkomst- en kwaliteitsfunctie te vervullen.

Debranding (gevolgd door rebranding) misleidt volgens eerste appellante de consument aangaande de herkomst en/of de kwaliteit van de waren.

Zelfs na een volledige debranding blijft een Mitsubishi vorkheftruck volgens eerste appellante voor elke relevante consument herkenbaar als zijnde een Mitsubishi vorkheftruck. Eerste appellante voert in dit verband aan dat in elk geval er geen noemenswaardige verschillen waarneembaar zijn tussen de vorkheftrucks die door geïntimeerden gedebrand werden en de Mitsubishi vorkheftrucks zoals deze eruitzien wanneer ze geleverd worden van buiten de EER.

Het hof beaamt hetgeen in de voorgaande paragraaf door eerste appellante wordt aangevoerd. Uit stuk 89 van geïntimeerden, dat bestaat uit foto's van volledige gedebrande vorkheftrucks, blijkt dat deze, in vergelijking met de Mitsubishi vorkheftrucks die staan afgebeeld op de foto's die deel uitmaken van Bijlage 6 aan het verslag van deskundige Keymolen, geen visuele noemenswaardige verschillen vertonen, behoudens dat op de foto's van stuk 89 van geïntimeerden geen Mitsubishi tekens waarneembaar zijn. Het enige visueel waarneembare verschil tussen de vergeleken vorkheftrucks is dat sommige, doch niet alle, door geïntimeerden gedebrande vorkheftrucks, een 'kooi' hebben in een blauw-groene kleur, daar waar de 'kooi' van de Mitsubishi vorkheftrucks zwart is.



87. Geïntimeerden stellen dat aangezien zij alle Mitsubishi tekens in hun douane-entrepot van de vorkheftrucks ontdoen (debranding), er geen sprake kan zijn van een inbreuk op de merkrechten van eerste appellante.

88. Door het hof wordt het volgende overwogen.

De artikelen 2.20.2 BVIE, 9.2. Verordening 207/2009, 9.3. en 9.4. Verordening 207/2009, zoals gewijzigd, houden de volgende bepalingen in :

Artikel 2.20.2. BVIE (omzetting van artikel 5.3. van Richtlijn 2008/95/EG) luidt als volgt :

Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan :

- a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;*
- b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*
- c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;*
- d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.*

Artikel 5.3. van Richtlijn 2008/95 en artikel 9.2. Verordening 207/2009 bepalen het volgende :

Met name kan krachtens lid 1 worden verboden :

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;*
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;*
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;*
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.*

Artikel 9.3. Verordening 207/2009, zoals gewijzigd, bepaalt :

Met name kan krachtens lid 2 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of verpakking;*



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

Wat artikel 9.4. Verordening 207/2009, zoals gewijzigd, betreft, verwijst het hof naar de tekst daarvan die hiervoor werd geciteerd.

Het verwijderen van het teken gelijk aan het merk wordt in de voormelde artikelen niet uitdrukkelijk vermeld.

Het gebruik van 'met name' duidt er echter op dat de gegeven opsomming in deze artikelen niet limitatief is. Het hof verwijst in dit verband naar het hiervoor reeds geciteerde randnummer 38 van het arrest Arsenal van het Hof van Justitie (EU) en randnummer 16 van het arrest Adam Opel, waarin uitdrukkelijk door het Hof werd geoordeeld dat artikel 5, lid 3, van de richtlijn een niet-limitatieve opsomming geeft van soorten gebruik die de merkhouder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden.

Andere handelingen dan deze die in de voormelde artikelen zijn opgesomd, zijn allesbehalve wettelijk uitgesloten.

Over de vraag op zich te weten of de debranding waartoe geïntimeerden overgaan en die hiervoor werd beschreven, al dan niet een gebruik uitmaakt dat de merkhouder krachtens de artikelen 9.1.a) Verordening 207/2009 en 9. 1. en 2.a. Verordening 2015/2424 kan verbieden, is er nog geen rechtspraak van het Hof van Justitie EU.

Diverse uitspraken van het Hof van Justitie (EU) laten weliswaar vermoeden dat het antwoord op de voormelde vraag positief dient beoordeeld te worden. Het betreft de volgende uitspraken.

Aangaande de verschillende functies van het merk : arrest van Hof van Justitie (EU) van 18 juni 2009, inzake C-487/07, L'Oréal SA v Bellure NV, randnummer 58 :

PAGE 01-00000780425-0099-0115-02-03-4



Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51; 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59, en 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punt 21). Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.

In haar arrest L'Oréal v Ebay van 12 juli 2011, inzake C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, oordeelde het Hof van Justitie (EU), in randnummers 80 en 81 :

In de tweede plaats moet eraan worden herinnerd dat aangezien de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument de identiteit van de oorsprong van de waar wordt gewaarborgd, het onder meer dienst doet als bevestiging dat alle van dat merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie onder meer arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 48, en 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 45).

Wanneer bepaalde wettelijk vereiste informatie, zoals die betreffende de identiteit van de fabrikant of van de persoon die voor het in de handel brengen ervan verantwoordelijk is, ontbreekt, wordt afbreuk gedaan aan de functie van het merk om de herkomst van de waar aan te geven. Dan wordt daaraan immers de wezenlijke werking ontnomen om te waarborgen dat alle van dat merk voorziene waren zijn geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.

Betreffende de investeringsfunctie van het merk verwijst het hof naar het arrest van het Hof van Justitie (EU) van 22 september 2011, in de zaak C-323/09, Interflora Inc. e.a. v Marks & Spencer Plc. e.a., randnummer 60 :

Naast zijn functie van herkomstaanduiding en – in voorkomend geval – zijn reclamefunctie kan een merk door de merkhouder eveneens worden gebruikt ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden.



Zoals reeds vastgesteld, werd door het Hof van Justitie (EU) in het arrest Top Logistics van 16 juli 2015 (C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497, r.o. 48) geoordeeld : *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 HvJ 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.*

Daarenboven zijn er de volgende arresten, die neigen naar een positief antwoord op de vraag, aangezien in de beide voormelde zaken sprake was van een schending van het initieel controlerecht van de merkhouder :

Arrest van 8 juli 2010, inzake Portakabin Ltd., C-558/08, ECLI:EU/C/2010:416, ro. 86 :

Dienaangaande moet worden vastgesteld dat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van een merk de vermelding van dat merk op waren verwijdert (debranding) en deze vermelding vervangt door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, zodat het merk van de fabrikant van de betrokken waren volledig onzichtbaar wordt gemaakt, de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat de wederverkoper het merk gebruikt om voor de wederverkoop te adverteren. In een dergelijk geval wordt namelijk afbreuk gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, de herkomst van de waar aan te geven en te waarborgen, en wordt verhinderd dat de consument de waren die afkomstig zijn van de merkhouder onderscheidt van de van de wederverkoper of andere derden afkomstige waren (zie in die zin arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 24, en arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punten 14, 32 en 45-47).

Arrest van 26 april 2007, inzake Boehringer Ingelheim KG e.a., C-348/04, ECLI:EU:C:2007:249, ro. 14, 32 en 45-47, geciteerd in het voormelde arrest van 8 juli 2010 inzake Portakabin.

De zaak Portakabin betrof waren die, vóór hun debranding door een derde, met de toestemming van de merkhouder in de EER in de handel waren gebracht. Het recht van de merkhouder om zich tegen debranding te verzetten, lijkt a fortiori te gelden wanneer de waren nooit met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

89. Niettegenstaande de verwijzingen die in de hiervoor vermelde rechtspraak van het Hof van Justitie (EU) vervat liggen, zijn praktijken zoals deze in het onderhavige geval, die bestaan uit debranding en rebranding in douane-entrepot, nooit eerder door het Hof van Justitie (EU)



onderzocht. Derhalve acht het hof beantwoording van volgende prejudiciële vragen noodzakelijk, teneinde met inachtneming van artikelen 5 en 7 van Richtlijnen 2008/95/EG en artikelen 7 en 13 van Verordening 207/2009, de betwisting door geïntimeerden van het recht van Mitsubishi om de eerste verhandeling van haar vorkheftrucks in de EER te controleren en de herkomstaanduidingsfunctie alsmede de andere functies van haar merken te vrijwaren, te beslechten :

A) Omvatten artikel 5 van Richtlijn 2008/95/EG en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie), het recht voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van alle op de waren aangebrachte aan de merken gelijke tekens (debranding), wanneer het gaat om nooit eerder in de Europese Economische Ruimte verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de invoer of in de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte?

B) Maakt het een verschil uit voor de beantwoording van de voormelde vraag A) of de invoer of het in de handel brengen in de Europese Economische Ruimte van die waren geschiedt onder een eigen onderscheidingsteken aangebracht door die derde (rebranding) ?

2. Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag een verschil indien de aldus ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model door de relevante gemiddelde consument nog steeds worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder ?

90. Geïntimeerden verzetten zich tegen het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie (EU) (daar waar zij nochtans voor de eerste rechter zelf voorstelden een prejudiciële vraag te stellen. Er is geen gegronde reden om de prejudiciële vraag te formuleren in de zin zoals, in ondergeschikte orde, voorgesteld door geïntimeerden.

91. Geïntimeerden voeren aan dat het verwijderen van identificatieplaatjes en oorspronkelijke serienummers, in wezen niets anders zijn dan 'gebruikelijke handelingen' die de Mitsubishi vorkheftrucks ondergaan. Zij verwijzen naar artikel 141 van Verordening nr.



450/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek.

Voormelde verordening werd herschikt bij Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking). Het artikel waarnaar geïntimeerden verwijzen is thans artikel 220 van Verordening 952/2013.

Desgevallend onrechtmatige handelingen kunnen niet als 'gebruikelijke handelingen' worden bestempeld worden.

Een uitspraak aangaande de gegrondheid van de vordering van eerste appellante in verband met het verwijderen door geïntimeerden van de oorspronkelijke identificatieplaatjes en serienummers van de Mitsubishi vorkheftrucks, die volgens haar een merkinbreuk 'an sich' (op zichzelf) uitmaken en eveneens een misdrijf waartegen zij zich kan verzetten, wordt, net als een uitspraak aangaande de gegrondheid van de overige vorderingen van eerste en/of tweede appellanten die verband houden met de (volledige) debranding en rebranding van de Mitsubishi vorkheftrucks (de gevorderde winstafdracht en schadevergoeding, beweerde inbreuken op de regelgeving inzake marktpraktijken, de gevorderde publicatiemaatregelen), en met het al dan niet rechtmatig karakter van de handelingen door geïntimeerden verricht in douane-entrepot (artikel 220 van Verordening 952/2013), voorbehouden tot het Hof van Justitie (EU) uitspraak zal hebben gedaan over de haar gestelde prejudiciële vragen.

Aan appellanten wordt thans enkel het voorbehoud verleend dat zij vorderen aangaande de vrijwaring door geïntimeerden voor elke mogelijke schade die haar oorsprong vindt in een gebrek van een door geïntimeerden in de EER ingevoerde Mitsubishi vorkheftruck, met dien verstande dat dit voorbehoud ook de vrijwaring betreft door geïntimeerden voor schade in geval van productaansprakelijkheid.

IV. 2.2. De vorderingen van geïntimeerden

- A. De beweerde inbreuken door appellanten op de vrijheid van handel en nijverheid, het vrij verkeer van goederen en de regels inzake mededingng – de gevorderde vrijmaking door appellanten van de verkoopkanalen – de door geïntimeerden uit hoofde daarvan gevorderde schadevergoeding



92. De eerste rechter verklaarde de hier besproken vorderingen van geïntimeerden ten onrechte onontvankelijk. Hiervoor was er immers geen gegronde reden. Dat de twee Japanse traders waarvan de verklaringen die door geïntimeerden worden ingeroepen, 'niet bij onderhavige procedure betrokken zijn', leidt niet tot de onontvankelijkheid van de vorderingen van geïntimeerden.

De hier besproken vorderingen van geïntimeerden zijn ontvankelijk.

93. Volgens geïntimeerden maken appellanten zich schuldig aan het hanteren van abnormaal hoge prijzen in de EER, aan een afscherming van 'de markten', en in het algemeen aan handelingen strijdig met de beginselen van het vrij verkeer van goederen, de mededinging en de vrijheid van handel en nijverheid.

Geïntimeerden vorderen dat aan appellanten zou worden bevolen om de eerdere handelskanalen tussen Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Co., Ltd., Central Branch, (Nagoya-Japan) of andere vennootschappen van de Mitsubishi groep, en geïntimeerden vrij te maken zonder enige beperking, onder verbeurte van een dwangsom.

Geïntimeerden voeren aan dat appellanten met hun vorderingen een onrechtmatig doel zouden nastreven en zich schuldig zouden maken aan misbruik van hun rechten.

94. De bepalingen van de artikelen 28 en 30 (die het vrij verkeer van goederen betreffen) en deze van de artikelen 81 en 82 (die de mededinging betreffen) van het EG-Verdrag, waren van toepassing tot 30 november 2009. Zij werden vervangen door de respectieve artikelen 34 en 36 (die het vrij verkeer van goederen betreffen) en de artikelen 101 en 102 (die de mededinging betreffen) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna 'VWEU'), dat in werking is getreden op 1 december 2009.

95. Het hof stelt vast dat geïntimeerden niet bewijzen dat de prijzen die worden aangerekend voor Mitsubishi vorkheftrucks in de EER in het algemeen, 'abnormaal hoog' zijn, in vergelijking met de prijzen die daarbuiten gehanteerd worden. Er wordt niet bewezen of zelfs maar aannemelijk gemaakt dat, voor zover er in de EER hogere prijzen gehanteerd worden, hetgeen in elk geval niet vaststaat, er hiervoor geen objectieve redenen zijn.

Deze grief van geïntimeerden is ongegrond.



481

96. Geïntimeerden blijven in gebreke om aan de hand van bewijskrachtige stukken aan te tonen dat er sprake is van een onrechtmatige weigering tot levering door appellanten of zelfs maar door één van haar officiële dealers, of van een concrete afscherming door appellanten van de markten tussen de lidstaten of van afspraken of feitelijke gedragingen van appellanten buiten de Europese Unie met een impact op de gemeenschappelijke markt, die de vrije mededinging binnen deze gemeenschappelijke markt beperken of negatief zouden beïnvloeden.

Uit Bijlage 8 van mevrouw Keymolen blijkt dat geïntimeerden 28 verschillende leveranciers hebben van wie zij in Azië Mitsubishi vorkheftrucks aankopen.

Geïntimeerden verwijzen naar hun stukken A.8 en A.9. Het betreft respectievelijk een verklaring van 5 december 2008 van de Japanse 'trader' Pacific Trading CO Ltd. en een verklaring van 9 december 2008 van de Japanse 'trader' InterCo Ltd. Van de 26 andere leveranciers van geïntimeerden wordt geen enkele verklaring voorgelegd.

Hiervoor werd reeds uiteengezet waarom Pacific Trading CO Ltd. niet als een onafhankelijke derde kan worden beschouwd. Dezelfde vaststellingen als deze met betrekking tot Pacific Trading CO Ltd. gelden voor InterCo Ltd. De beide voormelde firma's hebben er, als belangrijke leveranciers van Duma, een economisch en financieel belang bij dat de parallelinvoer door geïntimeerden als rechtmatig wordt bestempeld.

De verklaringen van Pacific Trading CO Ltd. en InterCo Ltd. worden door geen enkel stuk geschraagd, bijvoorbeeld door een schrijven van 'Mitsubishi' (cfr. stuk A.8 van geïntimeerden, dat niet vermeldt over welke 'Mitsubishi' het zou gaan) of van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd., waarmee met ingang van midden oktober 2008 het beweerde verbod zou zijn opgelegd om nog vorkheftrucks aan Duma te leveren.

Pacific Trading CO Ltd. en InterCo Ltd. zijn zelfstandige traders, die volledig los en onafhankelijk van Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd., evenals van de 'branches' van deze laatste, opereren. Dat dit niet het geval is, wordt door geïntimeerden niet bewezen.

Zoals reeds gesteld, is voldoende aannemelijk dat de branches van Mitsubishi Heavy Industries Forklift Sales Company Ltd. Mitsubishi vorkheftrucks verkopen aan honderden onafhankelijke traders in Japan en dat zij geen enkele controle of zicht hebben op hetgeen er met de door hen verkochte vorkheftrucks door deze traders wordt gedaan.



48

Aangezien de ondernemingen van wie de verklaringen uitgaan, te weten Pacific Trading CO Ltd. en InterCo Ltd., volledig onafhankelijk zijn en opereren van appellanten, kunnen deze laatsten hen onmogelijk verbieden om te leveren aan geïntimeerden. De leveranciers die geen deel uitmaken van het distributienetwerk van Mitsubishi doen volledig wat ze willen. Appellanten hebben hen niets toe te laten of te verbieden.

Gelet op hetgeen voorafgaat en op het feit dat er zelfs niet vaststaat, bij gebrek aan bewijs dienaangaande, dat er ooit 'handelskanalen' bestonden tussen appellanten, Mitsubishi Heavy Industries Sales C° Ltd, Central Branch of andere vennootschappen van de Mitsubishi groep, en geïntimeerden, is de vordering van geïntimeerden tot het vrijmaken van deze kanalen ongegrond.

Daarenboven stelt het hof vast dat geïntimeerden nà 13 oktober 2008, datum waarop appellanten volgens hen de markten hebben afgeschermd, ongestoord zijn doorgegaan met het aankopen van Mitsubishi vorkheftrucks in Azië, hoewel al haar leveranciers (28 in totaal) tussen 1 januari 2004 en 30 juni 2008 door appellanten gekend waren, aangezien ze vermeld stonden in de bijlagen aan het deskundig verslag neergelegd op 13 oktober 2008.

Geïntimeerden bleven Mitsubishi vorkheftrucks aankopen buiten de EER (zie hieronder), zodat hun toeleveringskanalen zeker niet kwamen droog te liggen, laat staan dat dit gebeurde onder druk van appellanten.

Dit bevestigt dat er helemaal geen 'handelskanalen' moeten vrijgemaakt worden.

Van een reële en concrete afscherming van de markten wordt door geïntimeerden in elk geval geen enkel bewijs geleverd.

97. Geïntimeerden menen ten onrechte een nuttig argument te kunnen putten uit het arrest van het hof van 17 februari 2009 (cfr. het feitenrelaas). Dit arrest zegt niet wat geïntimeerden het willen laten zeggen. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor reeds aangaande het arrest van 17 februari 2009 werd overwogen.

98. Geïntimeerden verwijzen naar een klacht die door hen werd neergelegd bij de Raad voor de Mededinging, die werd ontvangen op 3 november 2009. Sedert de uitspraak van de Raad voor de Mededinging van 27 september 2012, waarbij beslist werd om de beslissing tot seponering van de klacht van geïntimeerden te vernietigen (cfr. het feitenrelaas), en dus



483

gedurende meer dan vier jaar, hebben geïntimeerden geen enkel initiatief genomen om hun klacht te horen beslechten. Dit toont op zijn minst een gebrek aan belangstelling aan vanwege geïntimeerden in verband met hun eigen klacht en laat toe vraagtekens te plaatsen bij de ernst daarvan.

99. Hiervoor werd geoordeeld dat geïntimeerden zich hebben schuldig gemaakt aan onrechtmatige parallelinvoer. Het optreden van appellanten is zodoende rechtmatig in zoverre er bij dit arrest reeds merkinbreuken door geïntimeerden werden vastgesteld.

De uitoefening van een merkhouder van zijn merkrechten is niet in strijd met de vrijheid van handel en nijverheid. Het is louter de uitoefening van de *lus prohibendi* van de merkhouder.

Onrechtmatige parallelinvoer kan niet worden verantwoord door een beroep te doen op de schending van artikel 34 VWEU (oud artikel 28 EG-Verdrag) of de mededingingsregels van artikel 101 VWEU (oud artikel 81 EG-Verdrag).

Artikel 36 VWEU (oud artikel 30 EG-Verdrag) bepaalt immers de bepalingen van de artikelen 34 en 35 VWEU gaan beletsel vormen voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van industriële en commerciële eigendom, waartoe merken behoren.

Hiervoor werd reeds vastgesteld dat er geen bewijs wordt geleverd door geïntimeerden van de feiten die volgens hen duiden op een willekeurige discriminatie of van een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten (en die hiervoor werden besproken).

Er worden geen mededinging beperkende afspraken bewezen tussen appellanten en leveranciers van geïntimeerden.

Er zijn geen 'overeenkomsten of feitelijke gedragingen' van appellanten die in strijd zijn met artikel 101 VWEU (oud artikel 81 EG-Verdrag), minstens worden deze niet bewezen of zelfs maar aannemelijk gemaakt.

Artikel 101 VWEU en artikel 7 Richtlijn 2008/95/EG vullen elkaar aan. Artikel 101 VWEU (oud artikel 81 EG-Verdrag), samen met de bepalingen aangaande het vrij verkeer van goederen, diensten en personen, beoogt de interne markt te verwezenlijken, terwijl artikel 7 Richtlijn 2008/95/EG toestaat om die interne markt van buitenaf te beschermen tegen ongeoorloofde parallelinvoer.



De concrete uitoefening door eerste appellante maakt in casu geen misbruik uit van haar machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU (oud artikel 82 EG-Verdrag).

Van rechtsmisbruik of enig ander onrechtmatig optreden van appellanten bij de uitoefening van haar (merk)rechten is geen sprake, minstens wordt dit door geïntimeerden niet bewezen. Er wordt geen inbreuk op de vrijheid van handel en nijverheid (decreet d'Allarde) of van de regelgeving inzake vrij verkeer van goederen of mededinging bewezen.

Er bestaat dan ook geen aanleiding toe om appellanten wegens een schending van de hiervoor besproken bepalingen te veroordelen tot betaling van welke schadevergoeding ook aan geïntimeerden.

B. Schadevergoeding wegens onrechtmatig beslag inzake namaak

100. Geïntimeerden vorderen de betaling door appellanten van een schadevergoeding van 500.000 euro wegens onrechtmatig beslag inzake namaak en procedurefouten en ter vergoeding van de schade die volgens hen werd geleden ingevolge interne en externe kosten van verweer.

Het beslag inzake namaak was gegrond.

Niet alleen werd reeds geoordeeld in het arrest van het hof van 17 februari 2009 dat eerste appellant terecht werd gemachtigd om tot beslag inzake namaak over te gaan, doch daarenboven wordt in onderhavig arrest onrechtmatige parallelimport in hoofde van geïntimeerden ten nadele van eerste appellante vastgesteld, hetgeen bevestigt dat er gegronde redenen waren om tot beslag inzake namaak over te gaan.

Meteen staat eveneens vast dat er geen sprake is geweest van enig rechtsmisbruik of ander onrechtmatig gebruik van de merkrechten van eerste appellante door het beslag inzake namaak waartoe door haar werd overgegaan..

Van beweerde procedurefouten of van misbruik van confidentiële bedrijfsinformatie van geïntimeerden is geen sprake. Hiervan wordt immers geen bewijs geleverd. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor werd overwogen in het kader van de bespreking van de excepties en middelen die door geïntimeerden worden aangevoerd in verband met deskundige Keymolen, de opdracht die haar werd toevertrouwd, de uitvoering daarvan en het door haar op 13 oktober 2008 neergelegde verslag.



De vorderingen van geïntimeerden aangaande het beslag inzake namaak waartoe door eerste appellante werd overgegaan, zijn dan ook ongegrond.

IV.2.3. De door appellanten gevorderde dwangsommen

101. Geïntimeerden voeren aan dat het bedrag van de door appellanten gevorderde dwangsommen, buitensporig hoog is.

Deze bewering is ongegrond. Er is geen enkele element van het dossier dat erop wijst dat de dwangsommen zoals gevorderd hun doel zouden overschrijden, met name hun ontradend karakter. Integendeel is de hoogte van de gevorderde dwangsommen gerechtvaardigd door alle concrete omstandigheden van de zaak die hiervoor werden besproken in verband met de in hoofde van geïntimeerden vastgestelde onrechtmatige parallelimport in de periode van 1 januari 2004 tot 12 november 2009 en de inbreuken waartoe deze heeft geleid.

102. Het hof oordeelt dat, behoudens aangaande de middelen en argumenten waarover bij dit arrest door het hof nog geen einduitspraak werd gedaan, alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen dan deze die hiervoor werden besproken, niet ter zake dienend zijn en in elk geval niet opwegen tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen. In zoverre door geïntimeerden de valsheid wordt opgeworpen van het memorandum van 15 mei 2009 dat neergelegd werd door appellanten (hun stuk III.8.a.) preciseerd het hof volledigheidshalve dat het daarmee geen rekening heeft gehouden bij haar beoordeling die tot onderhavig arrest heeft geleid.

**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 appellanten en het incidenteel beroep van geïntimeerden ontvankelijk;

Zegt dat er geen twijfel bestaat aangaande het gebrek aan valsheid van de inleidende dagvaarding, van het verzoekschrift tot hoger beroep, van stuk III.26 van appellanten en van het PV van vaststelling van 12 november 2009;

Stelt vast dat geïntimeerden het PV van vaststelling van 12 november 2009 zelf neerleggen en gebruiken;

Verklaart het hoger beroep van appellanten en het incidenteel beroep van geïntimeerden gegrond in de hierna bepaalde mate :

Doet het bestreden vonnis teniet;

Verklaart de vorderingen van appellanten en van geïntimeerden ontvankelijk;

Verklaart de vorderingen van appellanten reeds gegrond in de hierna bepaalde mate :

Wat betreft de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks die in dit arrest werden besproken (periode van 1 januari 2004 tot 29 juli 2008) en deze die het voorwerp uitmaken van stuk III.26 van appellanten en van het PV van 12 november 2009 :

Zegt voor recht dat geïntimeerden door het invoeren, te koop aanbieden en verkopen in de EER van vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishi merken die niet door eerste appellante zelf of met haar toestemming in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht, een inbreuk maken op de merkrechten van eerste appellante in de zin van artikel 2.20.1.a. BVIE en artikel 9.1.a) Verordening 40/95 – Verordening 207/2009 (artikel 9.3.e) Verordening 207/2009, zoals gewijzigd);

Veroordeelt geïntimeerden tot de onmiddellijke staking van deze inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro per individuele inbreuk en per dag dat deze blijft bestaan na de betekening van het arrest;

Zegt voor recht dat geïntimeerden door publiciteit (zoals in mailings, advertenties, en op de website van eerste geïntimeerde) en in zakelijke documenten (zoals offertes en facturen) voor vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishi merken, een inbreuk begaan op de artikelen 13.A.2.d./2.20.2.d. BMW/BVIE, 9.2.d) Verordening 40/95 – Verordening 207/2009 en 94/3 WHPC/95 WMPC/VI. 104 WER;

PAGE 01-00000780425-0110-0115-02-03-4



Veroordeelt geïntimeerden tot de onmiddellijke staking van deze inbreuk, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per individuele inbreuk en per dag dat deze blijft bestaan na de betekening van het arrest;

Wat betreft de door eerste appellante gevorderde winstafracht door geïntimeerden met betrekking tot de 1.486 vorkheftrucks waarvan sprake :

Zegt voor recht dat de door geïntimeerden gepleegde merkinbreuken te kwader trouw zijn in de zin van artikel 2.21.4. BVIE en veroordeelt hen tot de afdracht van de onrechtmatig genoten winst aan eerste appellante alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande conform de bepalingen van artikel 1358 e.v. Ger.W.;

Veroordeelt geïntimeerden in solidum tot de betaling aan eerste appellante van een provisioneel bedrag ten titel van winstafracht van 3.000.000 euro;

Stelt voor de exacte begroting van de af te dragen winst een deskundige aan, te weten de heer Luk Ostyn, Mechelsestraat 82/001, 3000 Leuven, 016/316400, cdo-leuven@cdo-audit.be, bedrijfsrevisor, met de volgende opdracht :

- aan het hof een gemotiveerd advies te verstrekken, aangaande het bedrag van de door geïntimeerden aan de hand van de 1.486 onrechtmatig parallel ingevoerde Mitsubishi vorkheftrucks genoten winst en van de kosten die door geïntimeerden werden gemaakt om deze winst te verwezenlijken, rekening houdend met de in dit arrest geciteerde rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en in de mate dat deze kosten rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de 1.486 vorkheftrucks die onrechtmatig parallel werden ingevoerd;

Wat betreft de gevorderde betaling van de kosten van het beslag inzake namaak waartoe op verzoek van eerste appellante werd overgegaan :

Verklaart de vordering van eerste appellante gegrond in de mate dat bij deze geïntimeerden in solidum veroordeeld worden tot betaling aan eerste appellante van een som van 10.003,69 euro;

20 000,00
10 003,69
10 003,69
30 300,11



Wat betreft de door eerste appellante gevorderde winstafdracht met betrekking tot de vorkheftruck die het voorwerp is van stuk III.26 van appellanten en van deze die het voorwerp is van het PV van 12 november 2009 :

Stelt voor de exacte begroting van de af te dragen winst een gerechtsdeskundige aan, te weten de heer Luk Ostyn, Mechelsestraat 82/001, 3000 Leuven, 016/316400, cdo-leuven@cdo-audit.be, bedrijfsrevisor, met de volgende opdracht :

- aan het hof een gemotiveerd advies te verstrekken, aangaande het bedrag van de door geïntimeerden aan de hand van de twee onrechtmatig parallel Ingevoerde en verkochte Mitsubishi vorkheftrucks genoten winst en van de kosten die door geïntimeerden werden gemaakt om deze winst te verwezenlijken, rekening houdend met de in dit arrest geciteerde rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en in de mate dat deze kosten rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de twee vorkheftrucks die onrechtmatig parallel werden ingevoerd en verkocht;
- zich door geïntimeerden alle stukken te laten overhandigen die dienstig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht;
- te antwoorden op alle nuttige vragen van de partijen;

Wat betreft de door appellanten gevorderde publicatiemaatregel met betrekking tot de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks waarvan de onrechtmatige parallelimport werd vastgesteld en met betrekking tot deze die het voorwerp uitmaakt van stuk II.26 van appellanten deze die het voorwerp uitmaakt van het PV van 12 november 2009 :

Machtigt eerste appellante een brief te sturen naar de afnemers van elk van de 1.486 Mitsubishi vorkheftrucks waarvan de onrechtmatige parallelimport werd vastgesteld, met als bijlage een kopie van het arrest in het Nederlands, Frans of Engels, naar keuze van eerste appellante, en dit op kosten (met inbegrip van de kosten van beëdigde vertaling van het arrest) van geïntimeerden, overeenkomstig artikel 2.22.7. BVIE;

Veroordeelt geïntimeerden tot de opgave aan eerste appellante van de identiteit en adressen van de in het vorige punt genoemde afnemers, binnen de 15 dagen na betekening van dit arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging en per niet bekend gemaakte afnemer, in overeenstemming met artikel 2.22.4. BVIE, met dien verstande dat de afnemers van de Mitsubishi vorkheftrucks die het voorwerp uitmaken van stuk III.26 van appellanten en van het PV van 12 november 2009 door eerste appellante



gekend zijn en de identiteit en het adres daarvan zodoende niet aan haar dient bekend gemaakt te worden;

Wat betreft de beweerde onrechtmatige parallel invoer van Mitsubishi vorkheftrucks afkomstig van buiten de EER in de EER na 29 juli 2008 tot en met 19 november 2009 :

Stelt aan als gerechtsdeskundigen de heer Luk Ostyn, Mechelsestraat 82/001, 3000 Leuven, 016/316400, cdo-leuven@cdo-audit.be, bedrijfsrevisor, en mevrouw Kris Keymolen, Opaallaan 11, 1030 Brussel, 02/733.87.99, info@keymarks.be, die de heer Luk Ostyn in de uitvoering van zijn opdracht zal bijstaan in zoverre hij het noodzakelijk acht, en aan wie de volgende opdracht wordt toevertrouwd :

- aan het hof een gemotiveerd advies te verstrekken, aangaande de vraag welke van de 211 Mitsubishi vorkheftrucks waarvan in het verslag van mevrouw Kris Keymolen werd vastgesteld dat ze zich in douane-entrepot (type D) bevonden, door geïntimeerden na 29 juli 2008 werden ingevoerd, te koop aangeboden, verkocht, in voorraad gehouden of, algemeen gesproken verhandeld, in de EER;
 - zegt dat de gerechtsdeskundigen zich te dien einde door geïntimeerden of door derden, alle nuttige stukken zullen laten overhandigen, waaronder, doch niet limitatief, douanedocumenten waaruit onder meer kan blijken onder welke omschrijving de Mitsubishi vorkheftrucks desgevallend werden ingeklaard/ingevoerd;
 - beveelt aan geïntimeerden om de hen door de gerechtsdeskundigen gevraagde documenten over te maken, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag en per document waarvan geïntimeerden weigeren inzage te verschaffen;
- de lijst op te stellen van de afnemers van deze vorkheftrucks, met opgave van hun volledige identiteit;
 - zegt dat de gerechtsdeskundigen zich te dien einde door geïntimeerden of door derden, alle nuttige stukken zullen laten overhandigen,
- aan het hof een gemotiveerd advies te verstrekken aangaande het bedrag van de door geïntimeerden genoten winst door het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad houden of, algemeen gesproken, in de EER verhandelen van de 211 vorkheftrucks of een deel daarvan, en van de kosten die door geïntimeerden werden gemaakt om deze winst te verwezenlijken, rekening houdend met de in dit arrest geciteerde rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en in de mate dat deze kosten rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de vorkheftrucks die onrechtmatig parallel werden ingevoerd en verkocht;
- te antwoorden op alle nuttige vragen van de partijen;



Wat betreft de invoer en verkoop door geïntimeerden met ingang van 20 november 2009 van Mitsubishi vorkheftrucks van buiten de EER, na debranding en rebranding en verwijdering van hun identificatieplaatje en serienummers, in de EER :

Stelt de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie (EU) :

1. A) Omvatten artikel 5 van Richtlijn 2008/95/EG en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie), het recht voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van alle op de waren aangebrachte aan de merken gelijke tekens (debranding), wanneer het gaat om nooit eerder in de Europese Economische Ruimte verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de invoer of in de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte ?

B) Maakt het een verschil uit voor de beantwoording van de voormelde vraag A) of de invoer of het in de handel brengen in de Europese Economische Ruimte van die waren geschiedt onder een eigen onderscheidingsteken aangebracht door die derde (rebranding) ?
2. Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag een verschil indien de aldus ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model door de relevante gemiddelde consument nog steeds worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder ?

Verlenen akte aan appellanten van het voorbehoud dat zij formuleren aangaande de mogelijke vrijwaring voor aansprakelijkheid inzake elke mogelijke schade die haar oorsprong vindt in een gebrek van een door geïntimeerden in de EER parallel ingevoerde vorkheftruck, met inbegrip van eventuele productaansprakelijkheid;

Verklaart de vordering van appellanten die ertoe strekt om te zeggen dat geïntimeerden, door het niet ter beschikking stellen van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en/of handleiding voor parallel ingevoerde Mitsubishi vorkheftrucks een inbreuk begaan op artikel 10 WMPC, thans artikel VI. 8.WER, ongegrond;



491

Zegt dat de vordering van appellanten wat betreft het gebruik door eerste geïntimeerde van het merk Mitsubishi als metatag, zonder voorwerp is;

Verklaart de vorderingen van geïntimeerden ongegrond;


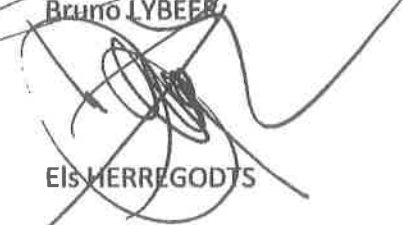
Zegt dat in afwachting van de uitvoering door de gerechtsdeskundigen van de hen toevertrouwde opdracht/opdrachten en een uitspraak door het Hof van Justitie (EU) over de haar gestelde vragen, de beslechting van de vorderingen van eerste appellante waarover bij dit arrest nog geen einduitspraak werd gedaan, alsmede de begroting van de gerechtskosten en de rechtsplegingvergoeding worden voorbehouden en de verdere behandeling van de zaak wordt opgeschort;

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 **28 maart 2017, om 11.10 uur (40')**, (zaal 0.22) in aanwezigheid van de deskundigen en van de partijen, desgevallend vertegenwoordigd door hun respectieve raadslieden,

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare buitengewone terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 7 februari 2017, waar aanwezig waren en zitting hielden :

Bruno LYBEER
Catharina VAN SANTVLIET
Els HERREGODTS
Kaatje BATSELIER

Kamervoorzitter, Raadsheer
Raadsheer
Raadsheer
Griffier


Bruno LYBEER

Els HERREGODTS


Catharina VAN SANTVLIET

Kaatje BATSELIER

