

aangeboden op:

Niet te registreren

de e.a. inspecteur,

afgeleverd aan:

[art. 192 Nr. W., 280. 2e W. reg.]

afgeleverd aan:

referentie bestelling:

CD nummer:

RD nummer:

bedrag:

datum:

referentie bestelling:

CD nummer:

RD nummer:

bedrag:

datum:

VONNIS gewezen en uitgesproken in het gerechtshuis te Antwerpen, op **vier november tweeduizend en negen** in openbare zitting van de **TWEDE BI kamer** van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, alwaar zetelden:

E. De Raeymaecker, enig rechter,
C. Lemmens, griffier.

In zake: A.R.Nr. 02/7600/A :

de nv Koninklijke Philips Electronics,

vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder het nummer 17.001.910, met vennootschapszetel te 5621 BA Eindhoven (Nederland), Groenewoudseweg 1,

EISENDE PARTIJ

- verschijnende bij meester C. De Meyer en meester C. Gommers, advocaten, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Nervierslaan 9-31, ter zitting van 23 september 2009,
- verschijnende bij meester K. Mommen loco meester C. De Meyer en meester C. Gommers, advocaten, voornoemd, ter zitting van 14 oktober 2009,

tegen:

1. Lucheng Meijing Industrial Company Ltd,

vennootschap naar Chinees recht, met vennootschapszetel te Wenzhou (China), No 67 LiMing Industrial Area, Wenzhou City,

EERSTE VERWERENDE PARTIJ

- waarvoor niemand verschijnt, ter zitting van 23 september 2009 en 14 oktober 2009,

2. Far East Sourcing Ltd.

vennootschap naar het recht van Hong Kong, met vennootschapszetel te Kowloon (Hong Kong), Flat D, 3 Fl., Far East Manison, 5-6 Middle Road, Tsimshatsui,

TWEEDE VERWERENDE PARTIJ

- verschijnende bij meester V. Meulemeester loco meester A. Kegels, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196, ter zitting van 23 september 2009,
- verschijnende bij meester G. Fredrix loco meester A. Kegels, advocaat, voornoemd, ter zitting van 14 oktober 2009,

3. Röhlig Hong Kong Ltd.

vennootschap naar het recht van Hong Kong, met vennootschapszetel te Kowloon (Hong Kong), 3/F, Unit A, Pioneer Industrial Building, 213 Wai Wip Street, Kwun Tong,

DERDE VERWERENDE PARTIJ

- waarvoor niemand verschijnt, ter zitting van 23 september 2009 en 14 oktober 2009,

4. de nv Rohlig Belgium.

met ondernemingsnummer 0404.516.826, met vennootschapszetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 13,

VIERDE VERWERENDE PARTIJ

- waarvoor niemand verschijnt, ter zitting van 23 september 2009 en 14 oktober 2009.

* *
*

1. de procedure:

De rechtbank heeft onder meer kennis genomen van:

- de inleidende dagvaarding dd. 11 december 2002,
- de beschikking conform artikel 747 §2 Ger.W. dd. 19 maart 2008,
- het tussenvonnissen dd. 29 april 2009,
- de conclusies en de stukken.

Eiseres en tweede verweerster werden gehoord ter zitting van 23 september 2009.

Voor eerste, derde en vierde verweerster is niemand verschenen. Ten aanzien van hen werd de toepassing van artikel 747 §2 Ger.W. gevraagd.

De zaak werd in voortzetting gesteld op 14 oktober 2009.

2. situering van het geschil:

Eiseres maakt deel uit van de Philips- groep en is onder meer actief in de ontwikkeling en de commercialisering van scheerapparaten.

Zij beschikt over verschillende intellectuele eigendomsrechten.

Zij is onder meer houdster van de internationale modelinschrijvingen voor elektrische scheerapparaten, zoals die bij de Wereld Organisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) werden geregistreerd onder de nummers DM- 034.562 op 9 juni 1995 en DM- 045.971 op 29 juli 1998, onder meer ook voor de Benelux.

Tevens beroept zij zich op de auteursrechten op het uiterlijk van deze scheerapparaten.

De Antwerpse opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen heeft op 7 november 2002 een lading verdachte scheerapparaten tegengehouden, waarvan vermoed werd dat ze inbreuk maakten op de intellectuele rechten van eiseres, en de vrijgave ten voorlopige titel opgeschort.

De goederen kwamen vanuit Shanghai, China. De lading betrof in totaal 120 kartons, waarbij elk karton een 60-tal scheerapparaten bevatte.

Eiseres heeft op 12 november 2002 een algemeen verzoek tot optreden aan de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel gericht. Dit verzoek werd op 13 november 2002 ingewilligd en kreeg het referentienummer DRD 220.739 (D.I. 593.80) toebedeeld.

Zij vernam van de douane dat volgende partijen waren betrokken bij de productie / verhandeling van de betreffende scheerapparaten:

- Lucheng Meijing Industrial Company LTD, eerste verweerster, Chinees producent van de scheerapparaten,
- Far East Sourcing LTD, tweede verweerster, gevestigd te Hong Kong, verscheper van de goederen,
- Röhlig Hong Kong LTD, derde verweerster, expediteur van de goederen in Hong Kong, handelend in opdracht van de aangever of de bestemming van de goederen,
- nv Rohlig Belgium, vierde verweerster, expediteur van de goederen in België, handelend in opdracht van de aangever of de bestemming van de goederen.

Zij ontving van de douane tevens een foto van het scheerapparaat, de "Golden Shaver".

Eiseres heeft op 11 december 2002 een dagvaarding uitgebracht voor deze rechtbank.

Er wordt een TI- aangifte voorgelegd van de goederen, uitgaande van vertegenwoordiger nv Rohlig Belgium, opgemaakt te Antwerpen op 29 januari 2003.

Op dit formulier is geen land van bestemming vermeld.

Het wordt niet betwist dat tevoren, bij aankomst van de goederen, een summier aangifte was gedaan overeenkomstig artikel 49 van het communautair douanewetboek.

De goederen zijn dus in beslag genomen door de douane op grond van de douaneverordening na de summier aangifte en nog voor de definitieve status ervan werd aangegeven.

3. de vorderingen:

De vordering van eiseres strekt ertoe:

in hoofdde:

- te zeggen voor recht dat verweersters, door het verhandelen van de litigieuze scheerapparaten, minstens inbreuk plegen op de internationale modelinschrijvingen voor een elektrisch scheerapparaat, zoals die werden geregistreerd onder de nummers DM-034.562 en DM-045.971, alsook op haar exclusieve auteursrechten,
- verweersters het verbod op te leggen scheerapparaten die inbreuk plegen op onder meer de internationale modelinschrijvingen voor een elektrisch scheerapparaat, zoals die werden geregistreerd onder nummers DM-034.562 en DM-045.971, dan wel op haar exclusieve auteursrechten, op het Belgisch grondgebied uit handen te geven, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per scheerapparaat dat een inbreuk maakt op het rechterlijk verbod,
- eerste verweerster te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding, die provisioneel begroot wordt op 540.000 EUR, te vermeerderen met de vergoedende en gerechtelijke intresten; eerste verweerster bovendien te veroordelen tot het betalen van een aanvullend bedrag van 270.000 EUR, te vermeerderen met de vergoedende en gerechtelijke intresten,
- haar voorbehoud te verlenen voor het vorderen van een schadevergoeding ten aanzien van tweede, derde en vierde verweerster,
- een deskundige aan te stellen, met als opdracht de omzetten en winsten te berekenen die de bij de verhandeling van de litigieuze producten betrokken partijen via de inbreukmakende scheerapparaten hebben gerealiseerd, alsook na te gaan hoeveel inbreukmakende goederen in het verleden reeds via België werden ingevoerd,

- verweersters te veroordelen tot het overmaken aan de deskundige van de originelen of de kopieën van alle stukken, plans, documenten, bestellingen, orders, vervoerbewijzen, leveringsdocumenten, facturen, instrumenten of voorwerpen en alle andere informatie en/ of documentatie die betrekking heeft op scheerapparaten die inbreuk plegen op minstens de internationale modelinschrijvingen voor een elektrisch scheerapparaat, zoals die werden geregistreerd onder nummers DM-034.562 en DM-045.971, alsook op haar exclusieve auteursrechten, dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR voor ieder niet ter beschikking gesteld stuk, plan, document, bestelling, order, vervoerbewijs, leveringsdocument, factuur, instrument of voorwerp of enige andere informatie en/ of documentatie,
- verweersters te veroordelen tot de vernietiging onder douanetoezicht van de litigieuze scheerapparaten en hen solidair, minstens in solidum te veroordelen tot betaling van de factuur van deze vernietiging, na eenvoudige voorlegging van deze factuur aan verweersters,
- verweersters solidair, minstens in solidum, te veroordelen tot de kosten van het geding, onder meer de kosten voor de deskundige, alsook de rechtsplegingsvergoeding,
- het te wijzen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren,

in ondergeschikte orde,

- alvorens recht te doen, volgende prejudiciële vragen voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie:

- 1) Kunnen de douaneautoriteiten van een lidstaat in toepassing van de Douaneverordening optreden ten aanzien van goederen die overeenkomstig artikel 1 van de oude Douaneverordening en/ of artikel 2 van de nieuwe Douaneverordening inbreuk plegen op beschermde intellectuele rechten, en die in die lidstaat aangegeven worden onder het regime van interne of externe transit en die zich bevinden in één van de onder artikel 1, 1a) van de oude Douaneverordening en/ of artikel 1, 1a) en b) van de nieuwe Douaneverordening bedoelde situaties, onder meer doch niet beperkt tot extern douanevervoer?
- 2) Indien op de eerste vraag bevestigend wordt geantwoord, geldt dan:
 - 2a) dat artikel 6(2)b) van de oude Douaneverordening en/ of artikel 10 iuncto rechts-overweging 8 van de nieuwe Douaneverordening een regel van geuniformiseerd gemeenschapsrecht vormen, die zich zal opdringen aan de rechtbank van de lidstaat die overeenkomstig artikel 7 van de oude Douaneverordening en/ of artikel 13 van de nieuwe Douaneverordening gevat wordt door de houder van het recht, zodat deze bij zijn beoordeling geen rekening mag houden met het transit statuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd werden in diezelfde lidstaat, en vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat moet oordelen of zodanige goederen inbreuk plegen op het intellectuele recht in kwestie?

2b) dat bij deze beoordeling evenmin rekening mag gehouden worden met de bepalingen van nationaal recht van de lidstaat waar de goederen werden tegengehouden en die de strekking of het gevolg zouden hebben dat goederen die het statuut hebben van interne of externe transit geen inbreuk kunnen maken op het intellectuele recht, vermits de Douaneverordening juist tot doel heeft te voorzien in een geuniformiseerd en efficiënt systeem ten aanzien van het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer van goederen die inbreuk plegen op intellectuele rechten?

Zij besluit tot de ontvankelijkheid, doch ongegrondheid van de tegenvorderingen van verweersters.

Voor eerste verweerster werden geen conclusies opgesteld.

Tweede verweerster besluit tot de ongegrondheid, minstens tot de onontvankelijkheid van de vorderingen van eiseres.

Zij vordert bij tegeneis:

- eiseres te veroordelen om haar het bedrag van 39.608,88 USD te betalen, om te zetten naar euro volgens de koerswaarde op dag van beslaglegging op de producten, zijnde 9 december 2002, dus 39.181,104 EUR en de zaak betreffende de verdere begroting van de schade naar de rol te versturen,

- eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding,

- *ondergeschikt,*

te zeggen voor recht dat eerste verweerster haar dient te vrijwaren tegen alle vorderingen en aanspraken van eiseres,

aan het ontwerp van prejudiciële vraag van eiseres de volgende vragen toe te voegen:

- 1) Moet een beweerde inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven model beoordeeld worden aan de hand van het Europese modelrecht, dan wel aan de hand van de Europese Douaneverordening?
- 2) Indien de Douaneverordening van toepassing is op de beoordeling van een modelinbreuk, geldt dan de fictie van vervaardiging: is een goed dat vervoerd wordt in transit doorheen een lidstaat, een inbreukmakend goed omdat dat goed volgens het in die lidstaat toepasselijke modelrecht zonder de toestemming van de houder van het nationale model niet rechtmatig had kunnen vervaardigd worden in die lidstaat, ook al is het daar nooit vervaardigd?

De raadsman van tweede verweerster blijkt thans niet meer gemandateerd te zijn door derde en vierde verweerster.

4. de beoordeling:

4.1.

Bij de feiten waarover dit dossier handelt, was de verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten, van toepassing.

De verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 werd pas vanaf 1 juli 2004 ingetrokken en vervangen door de verordening (EG) nr. 1383/2003 van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten (zie de artikelen 24 en 25 van de Verordening (EG) nr. 1383/2003).

Ook bij de toepassing van de bepalingen uit het communautair douanewetboek, dient te worden rekening gehouden met de bepalingen, zoals deze golden ten tijde van de feiten.

4.2.

Artikel 37 van het communautair douanewetboek, zoals dit van toepassing was ten tijde van de feiten, bepaalde:

"1. De in het douanegebied van de Gemeenschap binnengebrachte goederen zijn vanaf het ogenblik waarop zij worden binnengebracht aan douanetoezicht onderworpen. Zij kunnen overeenkomstig de geldende bepalingen door de douaneautoriteiten worden gecontroleerd.

2. Deze goederen blijven onder douanetoezicht zolang dit nodig is om de douanestatus ervan te bepalen en wanneer het niet-communautaire goederen betreft en onverminderd artikel 82, tot het ogenblik waarop zij hetzij een andere status krijgen, hetzij in een vrije zone of vrij entrepot worden binnengebracht, hetzij worden wederuitgevoerd of vernietigd overeenkomstig artikel 182."

De douane te Antwerpen kon controles uitvoeren op de goederen in het kader van inbreuk op intellectuele rechten vanaf het ogenblik dat deze in het douanegebied van de Gemeenschap werden binnengebracht.

Artikel 1 van de verordening (EG) nr. 3295/94 verwees terug naar het communautair douanewetboek:

"1. Bij deze verordening wordt vastgesteld:

- a) onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten optreden wanneer goederen waarvan wordt vermoed dat zij goederen zijn als bedoeld in lid 2, punt a),*
- voor het vrije verkeer, voor uitvoer of wederuitvoer worden aangegeven overeenkomstig artikel 61 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek,
- worden aangetroffen bij een controle op goederen onder douanetoezicht overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EEG) nr. 2913/92, die geplaatst zijn onder een schorsingsregeling overeenkomstig artikel 84, lid 1, onder a), van genoemde verordening, waarvoor kennisgeving van wederuitvoer is gedaan of welke overeenkomstig artikel 166 van die verordening in een vrije zone of in een vrij entrepot zijn geplaatst..."

Het is duidelijk dat de werkingssfeer van de verordening zich uitstrekte tot iedere mogelijke situatie waarin goederen door de douane van een gemeenschapsland konden worden aangetroffen.

Met betrekking tot artikel 1 van de verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 (de oude douaneverordening) dient naar het oordeel van de rechtbank geen prejudiciële vraag tot uitlegging te worden gesteld.

4.3.

Het artikel 6.2 van de verordening (EG) nr. 3295/94, dat ten tijde van de feiten van toepassing was, bepaalde:

"De wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de goederen in een situatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), verkeren, is van toepassing:

- a) op de indiening van het verzoek bij de autoriteit die bevoegd is ten principale te beslissen (...)*
b) op de vaststelling van de door deze autoriteit te geven beschikking. In afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake, worden voor het geven van deze beschikking dezelfde maatstaven gehanteerd als die welke worden gebruikt om vast te stellen of goederen die in de betrokken Lid-Staat worden vervaardigd, op de rechten van de houder inbreuk maken. De beschikkingen van de bevoegde autoriteit dienen met redenen te zijn omkleed."

-

Volgens eiseres volgt uit deze bepaling dat, bij de beoordeling van deze zaak, de rechtbank moet uitgaan van de fictie dat de in beslag genomen scheerapparaten niet in transit zijn, maar in België werden geproduceerd.

Na toepassing van deze “fictie van vervaardiging” moet vervolgens het Belgisch recht toegepast worden om de inbreuk vast te stellen.

In haar opinie is de inbreuk bewezen. De in beslag genomen scheerapparaten stemmen overeen met deze waarvoor zij de intellectuele eigendomsrechten bezit en hadden in België niet vervaardigd mogen worden, noch gecommmercialiseerd.

Eiseres verwijst, tot staving van haar stelling, naar een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden op 19 maart 2004, waarbij werd geoordeeld dat de fictie van artikel 6.2 b) van de verordening (EG) nr. 3295/94 onverkort moet worden toegepast bij de beoordeling van de inbreuk onder de verordening 3295/94 (Hoge Raad der Nederlanden 19 maart 2004, *RvdW* 2004, nr.51, rechtsoverweging 33).

-

Tweede verweerster is het met deze uitlegging oneens.

Zij stelt dat eiseres moet aantonen dat de transitgoederen effectief illegaal zullen worden verhandeld.

Tweede verweerster verwijst, om haar standpunt kracht bij te zetten, naar de zaak *Montex Holdings Ltd tegen Diesel SpA* (HvJ EG 9 november 2006, zaak C-281/05), in het bijzonder naar rechtsoverweging 40 van het arrest.

Het Hof van Justitie heeft in deze zaak nader uitleg gegeven over de vraag wanneer een merkhouder zich kan verzetten tegen de doorvoer van nagemaakte merkgoederen over het grondgebied van de Gemeenschap.

-

Eiseres meent dat tweede verweerster aan het *Montex*- arrest een te verre gaande draagwijdte verleent, nu het Hof van Justitie in dit arrest geen expliciete uitspraak heeft gedaan over de “fictie van vervaardiging”.

Het verzoek om een prejudiciële beslissing in de zaak *Montex* betrof immers de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 3 van de Harmonisatierichtlijn inzake merken, alsook van de artikelen 28 en 30 van het EG- Verdrag.

Uit de rechtsoverweging 40 van het arrest, gelezen in de juiste context, kan volgens haar enkel worden afgeleid dat de oorsprong van de goederen en het al dan niet inbreukmakend karakter van de goederen in het land van oorsprong, niet relevant is.

Ze wijst ook op de zeer specifieke feiten die aan de basis lagen van het *Montex*- arrest. Op grond van de officiële douanedocumenten en de vrachtbrieven kon daar worden bepaald wat de precieze eindbestemming van de goederen was, en daarenboven bestond uitsluitend dat er in het land van bestemming geen aanspraak kon worden gemaakt op bescherming op grond van het ingeroepen intellectuele eigendomsrecht.

4.4.

De uitlegging van artikel 6.2 b) van de verordening (EG) nr. 3295/94 door eiseres enerzijds en deze door tweede verweerster anderzijds, leiden tot een essentieel verschillende oplossing van deze casus.

Indien de interpretatie van eiseres juist is, is het voor haar vrij eenvoudig om aan te tonen dat een inbreuk werd gepleegd.

Zo de uitleg van tweede verweerster correct blijkt, is de bewijslast die op eiseres rust, daarentegen erg zwaar.

In deze zaak bestaat geen betwisting tussen de partijen dat de eindbestemming van de goederen niet gekend is. De bij de douane aangebrachte goederen hadden, zodra zij waren aangebracht, tot op het tijdstip waarop zij een douanebestemming kregen, de status van goederen in tijdelijke opslag. Er is nadien, zoals hoger werd aangegeven, een TI- aangifte gedaan.

De vraag rijst of de houder van intellectuele rechten wel voldoende beschermd is, indien –zoals tweede verweerster stelt- de goederen moeten worden vrijgegeven, terwijl geen duidelijkheid bestaat over de precieze eindbestemming.

De bestemming van goederen in transit kan tijdens het vervoer worden gewijzigd. Goederen kunnen ook naar een eerste bestemming worden verscheept, om daar vervolgens te worden doorgevoerd naar nog een andere bestemming.

De mogelijkheid dat wordt misbruik gemaakt van de optie om goederen een transitstatuut te geven om zo een douanebeslag op inbreukmakende goederen tegen te gaan, is reëel.

-

De rechtbank acht het noodzakelijk, vooraleer te oordelen in deze zaak, een prejudiciële vraag tot uitlegging van artikel 6.2 b) van de verordening (EG) nr. 3295/94 te richten aan het Europees Hof van Justitie, zoals hierna gepreciseerd.

De rechtbank kan enkel een vraag tot uitlegging van een bepaling van de verordening stellen, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis. Aangezien de oude douaneverordening toepassing vindt in dit dossier, is de rechtbank van oordeel dat zij haar vraagstelling dient te beperken tot de oude douaneverordening.

OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK,

Stelt vast dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nageleefd.

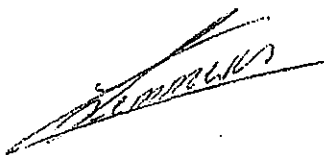
Rechtdoende op tegenspraak (bij toepassing van artikel 747 §2 Ger.W.).

Alle verdere en strijdige middelen verwerpend.

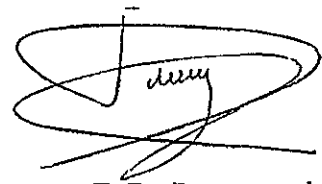
Stelt, vooraleer te oordelen, aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap de volgende prejudiciële vraag:

Vormt artikel 6.2 b) van de verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 (de oude douaneverordening) een regel van geuniformiseerd gemeenschapsrecht, die zich opdringt aan de rechtbank van de lidstaat die overeenkomstig artikel 7 van de verordening gevat werd door de houder van het recht, en houdt deze regel in dat de rechtbank bij haar beoordeling geen rekening mag houden met het statuut van tijdelijke opslag / het transit statuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd werden in diezelfde lidstaat, en vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat moet oordelen of zodanige goederen inbreuk plegen op het intellectuele recht in kwestie?

Houdt de uitspraak over de kosten aan.



C. Lemmens



E. De Raeymaecker