



Repertoriumnummer 2025/751
Datum van uitspraak 28 januari 2025
Rolnummer 2017/AR/907 2018/AR/500

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

MERKENRECHT

- Registreerbaar
- Niet registreerbaar

Eindarrest

Uniemerken

Bevel tot staking

Dwangsom

PROMECO-BOXTER v/
 SOCIETE GUY LAROCHE
 ████████ QQ
 Ondememing de heer A, de heer A

Hof van beroep Brussel

Arrest

Kamer 8,
 burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00004222126-0001-0095-01-01-1



In de zaak van:

2017/AR/907

1. **PROMEKO NV**, ON 0454.546.354, met zetel te 8510 BELLEGEM, Doornikserijksweg 12, eerste appellante,

2. **BOXTER BV**, ON 0460.686.355, met zetel te 8510 BELLEGEM, Doornikserijksweg 12, tweede appellante,

advocaat eerste en tweede appellante: mr. [REDACTED] advocaat te [REDACTED]
[REDACTED], mr. [REDACTED], advocaat te [REDACTED] en mr.
[REDACTED], advocaat te [REDACTED],

ter zitting aanwezig: mr. [REDACTED], mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED]

tegen

1. **SOCIETE GUY LAROCHE SAS**, vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 75008 PARIJS (Frankrijk) , rue François Premier 35, met ondernemingsnummer FR622042844, woonstkeuze doende op het adres van het kantoor van haar raadsleden,

eerste geïntimeerde,

advocaat: mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED], advocaten te [REDACTED]
[REDACTED],

ter zitting aanwezig: mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED], loco mr. [REDACTED]
[REDACTED],

2018/AR/500

1. **PROMEKO NV**, ON 0454.546.354, met zetel te 8510 BELLEGEM, Doornikserijksweg 12, eerste appellante,

2. **BOXTER BV**, ON 0460.686.355, met zetel te 8510 BELLEGEM, Doornikserijksweg 12, tweede appellante,



advocaat eerste en tweede appellante: mr. [REDACTED] advocaat te [REDACTED],
[REDACTED], mr. [REDACTED], advocaat te [REDACTED] en mr.
[REDACTED], advocaat te [REDACTED],

ter zitting aanwezig: mr. [REDACTED], mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED],

tegen

1. **Mevrouw B**, met kantoor [REDACTED]
[REDACTED], in haar hoedanigheid van '*liquidateur judiciaire*' (vrij vertaald als: 'gerechtelijk
vereffenaar' naar Frans recht) van **Onderneming de heer A**, vennootschap naar Frans
recht in vereffening, met zetel te [REDACTED]
[REDACTED] en met ondernemingsnummer [REDACTED],

tweede geïntimeerde,

ter zitting aanwezig: niemand

2. De heer **A**, wonende te [REDACTED]
[REDACTED],

derde geïntimeerde,

advocaat: mr. [REDACTED] [REDACTED], advocaat te [REDACTED]
[REDACTED],

ter zitting aanwezig: mr. [REDACTED], advocaat, loco mr. [REDACTED].

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat werd uitgesproken door de
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel op 21 februari 2017.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

De verzoekschriften tot hoger beroep werden tijdig neergelegd ter griffie op 1 juni 2016
(zaak [REDACTED]) en op 20 maart 2018 (zaak [REDACTED]). De akten zijn regelmatig naar
de vorm.

⌈ PAGE 01-00004222126-0003-0095-01-01-4 ⌋



I. FEITEN

A. De partijen

1. Guy Laroche, huidige eerste geïntimeerde, hierna ook 'GL', is een gerenommeerd Frans modehuis dat de naam draagt van de oorspronkelijke ontwerper Guy Laroche.

GL is onder meer houder van de volgende Uniemerken (hierna ook: de 'GL-merken'):

- het woordmerk "GUY LAROCHE", met inschrijvingsnummer 4561817, en ingeschreven sinds 3 juli 2006 (stuk 2 Guy Laroche) voor de klassen 9, 14, 16, 18, 24, 25 en 34,
- het volgende beeldmerk, met inschrijvingsnummer 8867285, en geregistreerd sinds 5 juli 2010 voor de klassen 9, 14, 18, 24 en 25.



In het bijzonder zijn deze beide Uniemerken ingeschreven in de klasse 24 voor "*Weefsels voor textielgebruik, te weten tafellinnen (van textiel), tafellakens, niet van papier, tafelservetten (van textiel); bedlinnen, spreien, lakens, kussenslopen, kussenhoezen; badlinnen (uitgezonderd kleding), toiletdoekjes, washandjes; huishoudlinnen, handdoeken van textiel, hoezen voor kussens, reisdekens, zakdoeken (van textiel), gordijnen van textiel*", en in de klasse 25 bestaande onder meer uit: "*Alle kledingstukken, met name heren- en dameskleding, onder andere onderkleding voor heren en dames; slaapkleding (...)*".

GL brengt onder de GL-merken onder meer luxueuze prêt-à-porter kledij, accessoires, parfums, bed- en badlinnen in het economisch verkeer.

Vanaf 1 januari 2013 stond GL aan de Portugese vennootschap Armando Da Silva Antunes SA, hierna 'LASA', een exclusieve licentie toe van bepaalde duur van 1 jaar voor de productie, groothandel en commercialisatie van GL-producten in spons, inclusief bad- en strandlakens en badjassen en voor bedlinnen voor een welomschreven territorium, waartoe onder meer België, Nederland en Frankrijk behoorden. Dit contract werd intuitu personae gesloten, waarbij werd bepaald dat de overeenkomst kon worden beëindigd zodra de heer A niet langer zou optreden als licentievoordrager voor LASA. Deze overeenkomst werd verlengd voor het jaar 2014, en nogmaals tot 30 juni 2015, waarbij bij deze laatste verlenging de uitdrukkelijke verwijzing naar de heer A werd verwijderd, en enkel werd bevestigd dat het contract intuitu personae was, rekening houdend met onder meer de aandeelhouders, bestuurders en sleutelpersonen binnen LASA. In juli 2015 deelde Guy Laroche mee aan LASA dat een mogelijke verdere samenwerking met LASA enkel mogelijk zou zijn op voorwaarde dat de heer A hierbij niet betrokken is. GL verklaart dat de exclusieve licentie tussen GL en LASA na 30 juni 2015 niet werd verlengd.



2. **Onderneming de heer A**, hierna ook 'Onderneming de heer A', is een Frans bedrijf. Guy Laroche verleende licenties aan Onderneming de heer A voor de promoacties die het voorwerp uitmaken van het huidige geschil.

De zaakvoerder van Onderneming de heer A, de heer A, was coördinator van de licentie toegekend aan LASA, en dit minstens tot 22 december 2014.

3. De **NV Promeco** is een Belgisch bedrijf dat internationaal actief is, en is gespecialiseerd in het opzetten van marketing- en getrouwheidsprogramma's.

Zij verklaart dat haar zakenmodel erin bestaat met toestemming van de merkhouder en tegen betaling van een licentievergoeding te laten overgaan tot de productie van door haar ontworpen waren, die geen deel uitmaken van het gebruikelijke gamma van de merkhouder. Zij staat in voor het ontwerp en de ontwikkeling van de waren, de productie, douane, import en transport van de waren, het ontwerp van spaarkaarten en promotiefolders, reclame, de uitstalling in de winkel en het volledige voorraadbeheer. Zij dient over voldoende voorraad te beschikken om tegemoet te komen aan de vraag van de klanten van de winkelketen, die over een restitutierecht beschikt, zodat er bij het einde van de acties zo goed als altijd een restvoorraad aanwezig is. Promeco voert aan dat zij deze restvoorraad na afloop van een spaaractie dient te valoriseren, bijvoorbeeld door een opvolg-spaaractie in een andere (kleinere) regio of winkelketen, door een verkoop via haar uitverkoopkanalen of door terugname door de merkhouder.

De **BV Boxter** is een Belgisch bedrijf, gevestigd op dezelfde maatschappelijke zetel als Promeco. Zij is actief als groothandelaar in merkproducten, onder meer in de sector van relatiegeschenken en geschenkacties.

De heer D is oprichter en enige zaakvoerder van Boxter. Hij was ten tijde van de feiten die aanleiding gaven tot het geschil afgevaardigd bestuurder van de NV Promeco, en vaste vertegenwoordiger van de BV Boxter, die bestuurder was van de NV Promeco. De BV Boxter en de NV Promeco hebben hun maatschappelijke zetel op hetzelfde adres.

B. De actie bij Carrefour Frankrijk tot 30 november 2012

4. Eind 2011, begin 2012, onderhandelden GL, Onderneming de heer A en Promeco over de organisatie van een commerciële actie bij Carrefour in Frankrijk. De klanten van Carrefour Frankrijk konden zegels sparen bij hun aankopen en zij konden spaarkaarten met zegels, na opleg van een relatief beperkt bedrag, inruilen tegen bedlinnen, badlakens, badhanddoeken, washandjes, kussens en plaids, voorzien van de GL-merken.



Het huidige geschil heeft betrekking op het lot van de restvoorraad na het einde van deze spaaractie.

De heer A voegt als zijn stuk 3 een kopie van een e-mail gedateerd op 13 februari 2012, gericht aan GL, waarin hij verklaart het contract dat hij zou ondertekenen met Promeco te voegen, met de vraag of GL dit contract zou willen analyseren en meedelen of dit overeenstemt met de verwachtingen. Als bijlage bij dit stuk 3 is een ontwerp van een overeenkomst genaamd "Memorandum of Understanding" (hierna "MAU") gevoegd.

Op 15 februari 2012 maakte de heer A antwoordden van Promeco en Onderneming de heer A op bepaalde vragen van GL over aan deze laatste. Op de vraag van GL wie eigenaar is van de restvoorraad, en hoe en waar deze zal worden verkocht antwoordde Promeco dat zij de restvoorraad gebruikt "voor B2B promoties met banken, kleine kruidenierswinkels in België en Nederland" en er vragen zijn voor België, Spanje, Nederland en Duitsland. Promeco verzocht GL bij hoogdringendheid om haar akkoord, met het oog op de ondertekening van het contract met Carrefour. Zij wenste dringend een brief waarin het globaal kader van de actie bij Carrefour reeds werd vastgelegd, zoals het feit dat de producten niet kunnen worden verkocht buiten het loyaliteitsprogramma, ze niet in de rekken van Carrefour kunnen worden uitgesteld, alle producten na het einde van de actie uit de Carrefour winkels zullen worden verwijderd, en Promeco zal communiceren hoe groot de restvoorraad is na het einde van het programma (stuk 41 GL, stuk 11 a Promeco).

Op 16 februari 2012 richtte de heer A een e-mail aan GL, waarin hij aangaf de risico's met betrekking tot de restvoorraad te zullen minimaliseren. Zo verklaarde hij dat de bevoorrading zou plaatsvinden in een 'kort circuit' om de operatie zo nauwgezet mogelijk te kunnen finaliseren, met dien verstande dat de restvoorraad niet nul zou zijn. Bij het einde van de operatie zou een rigoureuze inventaris worden opgemaakt en overgemaakt aan GL van de overblijvende voorraad, en Onderneming de heer A zou de klant voorleggen aan GL voor de liquidatie van deze voorraad ("Pour le stock restant, à la fin de l'opération un inventaire rigoureux sera pratiqué et communiqué à GL. Pour écouler ce stock, nous vous soumettrons le client"). Onderneming de heer A stelde dat het aan GL toekwam om te beslissen of een rechtstreekse licentie zou worden verleend aan Promeco of een licentie zou worden toegekend aan Onderneming de heer A met een sublicentie aan Promeco op basis van de specifieke licentie toegekend aan Onderneming de heer A. Wat de contracten betreft zou hij de MAU vergeten ("*nous oublions bien entendu le MAU*") en zich conformeren aan de licentie van Guy Laroche (stuk 42 GL). Deze e-mail werd beantwoord door GL, met de heer D in kopie, waarbij de originele e-mail van de heer A aan GL werd gevoegd. GL bedankte de heer A voor zijn geruststellingen ("*Merci, c'est rassurant*").

GL antwoordde diezelfde dag aan Onderneming de heer A en Promeco te werken aan een ontwerpcontract, en kondigde aan dat snel kon worden gestart als een akkoord zou worden bereikt over de details (stuk 42 GL).

PAGE 01-00004222126-0006-0095-01-01-4



Op 19 februari 2012 verzocht Onderneming de heer A Promeco om liever niet te veel rechtstreeks te communiceren met GL (stuk 12 Promeco).

Bij brief van 21 februari 2012 verleende GL aan Onderneming de heer A haar toestemming om onderhandelingen te voeren met Promeco voor een sublicentieovereenkomst met betrekking tot een punctuele actie bij Carrefour in Frankrijk onder bepaalde voorwaarden, zoals een royalty vergoeding van 7 %, met dien verstande dat de voorafgaande schriftelijke toestemming van GL vereist is voor de ondertekening van de sublicentieovereenkomst.

De modaliteiten van de actie bij Carrefour werden als volgt omschreven:

“Betrokken producten: badlinnen, bedlinnen, plaids, kussens enkel in het kader van relatiegeschenken en promotievoorwerpen (buiten het circuit van de detailhandel). In geen geval mogen de producten verkocht worden in de winkels van de groep Carrefour, maar enkel voorgesteld worden in het kader van een klantengetrouwheidsactie. Deze Producten zullen niet mogen tentoongesteld worden in de winkels van Carrefour voor en na de periode van de actie zoals hieronder omschreven. Tijdens de periode van de actie zullen ze niet in rekken aangeboden worden maar enkel op een verkoopbank speciaal ontworpen voor deze klantengetrouwheidsactie.” (vrije vertaling GL, eigen onderlijning hof).

5. Op 14 maart 2012 sloot Promeco een overeenkomst met Carrefour Hypermarchés. Volgens de aanhef van deze overeenkomst vertrouwde Carrefour Hypermarchés aan Promeco een operatie van operationele marketing toe, bestaande hoofdzakelijk uit de realisatie van promotionele ondersteuning en het aanbieden van exclusieve producten (stuk 3 Promeco).

Promeco verbond zich ten aanzien van Carrefour tot het ontwerp, de vervaardiging, het drukken en de levering van het publicitair materiaal, evenals het aanbieden en leveren van de producten die overeenstemmen met deze operatie in hoeveelheden die voldoende zijn voor het goede verloop van de operatie. Overeenkomstig bijlagen 2 en 3 dienden deze producten te worden geleverd in enkele centrale depots, en ging het risico op de geleverde producten over op Carrefour vanaf de levering door Promeco in deze centrale depots. Promeco verbond zich er in artikel 3.5 toe om de onverkochte goederen terug te nemen, zij het enkel in de vorm van complete, ongeopende en door de fabrikant verzegelde pakketten.

In bijlage 1 (artikel 1.1.1.) verbond Promeco zich er in het bijzonder toe om de overeengekomen producten te leveren in een voldoende hoeveelheid teneinde te beantwoorden aan de vraag van de klanten van Carrefour in het kader van de getrouwheidsactie, en garandeerde zij onder meer in totaal 6.301.347 stuks ter beschikking te hebben. Volgens de bedrijfsrevisor van Promeco (stuk 50 Promeco) kocht zij in totaal 6.285.445 stuks aan bij haar leveranciers.



6. Bij e-mail van 31 maart 2012 aan GL verklaarde de heer A namens Onderneming de heer A dat hij van plan was een 'knippen-plakken'-versie van de licentieovereenkomst tussen GL en Onderneming de heer A te laten ondertekenen door Promeco, waarbij Promeco zich diende te verbinden ten aanzien van Onderneming de heer A onder dezelfde voorwaarden als Onderneming de heer A ten aanzien van GL (stuk 7 bis GL).

7. Bij e-mail van 11 april 2012 richtte Promeco verschillende opmerkingen op de ontwerplicentieovereenkomst tussen GL en Onderneming de heer A aan de heer A van Onderneming de heer A.

Deze opmerkingen betroffen onder meer de vraag of de vereiste toestemmingen van GL, waarvan sprake in artikel 1.3 en 8.3 van de ontwerplicentieovereenkomst, waren verkregen. Zo verzocht Promeco Onderneming de heer A te willen meedelen of de MAU 1 ('Memorandum of Understanding') reeds werd voorgelegd aan GL, en vroeg zij om info over de te ondertekenen modelbrief gevoegd als bijlage 2 bij de ontwerplicentieovereenkomst.

In verband met het artikel 16 van het ontwerp van licentieovereenkomst tussen GL en Onderneming de heer A, waarin werd bepaald dat de partijen zouden samenkomen om de liquidatiemodaliteiten voor de restvoorraad te bespreken, en Onderneming de heer A geen enkele actie zou mogen ondernemen zonder voorafgaande goedkeuring van GL, stelde Promeco: *"Ofwel betaalt Promeco toch de vergoeding van 7 % op alle geplaffondeerde aankopen maar dan moet zij wel het recht hebben om de voorraad te liquideren aangezien zij hierop reeds royalty's heeft betaald"* (stuk 13 bis Promeco, vrije vertaling).

Diezelfde dag antwoordde de heer A namens Onderneming de heer A dat de MAU 1 reeds was voorgelegd aan GL en opmerkingen werden geformuleerd. Een ondertekende versie van de MAU 1 moest worden voorgelegd aan GL voorafgaand aan de ondertekening van de licentieovereenkomst tussen Onderneming de heer A en GL. De heer A verklaarde met betrekking tot de opmerking van Promeco over artikel 16 j van de ontwerplicentieovereenkomst: *"Wij hebben dit samen reeds voorzien, bovendien in een andere § werd voorzien in een langere termijn voor de overeenkomst."* (vrij vertaald uit het Frans, stuk 13 Promeco).

GL voert aan dat zij nooit kennis heeft gekregen van de opmerkingen van Promeco op de ontwerplicentieovereenkomst en van het antwoord van Onderneming de heer A op deze opmerkingen.

8. Op 11 april 2012 richtte de heer A namens Onderneming de heer A een e-mail aan GL, waarin hij verklaarde het reeds (door hem) geparafeerde en getekende contract te voegen, met als bijlage de modelbrief geadresseerd aan Promeco. Hij verklaarde de afspraak (met GL) af te wachten voor de effectieve ondertekening van het contract, en op 12 april een afspraak te hebben met Promeco voor de garanties (stuk 10 Promeco). Volgens Promeco wordt met *"het geparafeerde en getekende contract"* de MAU 1 bedoeld, volgens GL de door Onderneming de heer A

reeds ondertekende licentieovereenkomst tussen Onderneming de heer A en GL (hierna: 'de LO 1'). Zowel het stuk 10 van Promeco als het stuk 46 van GL bevatten één bijlage, nl. de enkel door Onderneming de heer A ondertekende modelbrief, opgemaakt overeenkomstig de bijlage bij de licentieovereenkomst (LO 1).

Op 12 april 2012 bedankte mevrouw E namens GL de heer A voor de documenten. Zij verklaarde echter een opmerking te hebben bij de brief voor Promeco: hierin wordt het probleem van de restvoorraad bij het einde van de overeenkomst niet behandeld. Wie beheert deze restvoorraad? Promeco dient bij het einde van de overeenkomst een gedetailleerde inventaris van de voorraad over te maken en zich ertoe verbinden deze niet te liquideren zonder dat een akkoord hierover werd gevonden, of deze restvoorraad terug te bezorgen aan Onderneming de heer A bij het einde van het contract.

9. Eveneens op 12 april 2012 ondertekenden Onderneming de heer A en Promeco een overeenkomst, genaamd Mutual Agreement of Understanding (vrij vertaald: Wederzijdse Overeenkomst van Verstandhouding), hierna 'MAU 1', waarin de samenwerking tussen deze partijen in het kader van de operatie bij Carrefour Frankrijk werd geregeld.

De heer A trad op als zaakvoerder voor Onderneming de heer A, die verklaarde te handelen in eigen naam en in naam en voor rekening van GL.

Voorafgaand werd uiteengezet dat GL een gekend merk is, waaronder onder meer activiteiten als couturier en complete lijnen van producten worden ontwikkeld, onder meer huislinnen.

Artikel 2 van de MAU 1 bepaalt:

"Onderneming de heer A, in haar hoedanigheid van door GL geautoriseerd houder van de licentie 'GL' voor Frankrijk, geeft in het kader van de MAU het recht aan Promeco om de Producten onder het merk GL aan te bieden voor rechtstreekse verkoop in het kader van de getrouwheidsactie in de supermarkten en hypermarkten van Carrefour in de periode bepaald door artikel 3 van de MAU. Deze producten dienen te worden aangeboden in displays die de standing van het GL merk respecteren, en mogen niet worden verkocht in de rayons van Carrefour tussen andere producten."

Artikel 3 van de MAU 1 bepaalt dat de actie bij Carrefour zal lopen tot eind november 2012, maar partijen uitdrukkelijk erkennen dat de operatie en de levering van de producten in het kader van deze operatie enkele weken na eind november kan uitlopen, afhankelijk van het succes van de operatie en met het doel om alle vragen van klanten die hun spaarkaarten hebben ingevuld te honoreren.



Artikel 4 van de MAU 1 bepaalt dat Promeco gebruik mag maken van de merken op publicitair materiaal voorzien voor de operatie, zoals de spaarkaarten, displays, ... na voorafgaand schriftelijk akkoord van GL voor alle elementen van het publicitair materiaal.

Artikel 7 van de MAU-1 voorziet in de volgende regeling m.b.t. de restvoorraad (vrij vertaald uit het Frans door Promeco):

"7. Voorraad bij Promeco op het einde van de Actie

Aangezien Carrefour in het kader van de Actie het recht heeft om de niet-verkochte Producten aan Promeco te retourneren, zal Promeco bij het beëindigen van de Actie een stock hebben van de Producten. Promeco moet daarvan een inventaris opstellen. Het is de verantwoordelijkheid van Promeco om zich bezig te houden met het uitverkopen van deze stock en Onderneming de heer A erkent uitdrukkelijk het recht van Promeco om deze stock te verkopen bij de andere van haar klanten tot eind januari 2013.

Voor deze Producten blijft de garantie van Onderneming de heer A/Guy Laroche m.b.t. de intellectuele en industriële eigendomsrechten gelden ten aanzien van Promeco en haar klanten. PROMECO moet bij het einde van de actie een precieze inventaris bezorgen van het aantal stuks dat effectief werd verkocht aan Carrefour (= verkopen verminderd met de retours) en aan Onderneming de heer A declareren hoeveel aantallen er buiten Carrefour werden verkocht.

De bedoeling is normaal gezien om een andere actie te lanceren in een ander grondgebied met akkoord van GL."

Onderneming de heer A garandeerde in artikel 6 van de MAU 1 aan Promeco dat zij houder of titularis is van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die zij in licentie gaf aan Promeco in het kader van de MAU 1, en zij bijgevolg de expliciete en geschreven toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op het merk met de in de MAU 1 beschreven operatie had bekomen, en zij een brief zou voorleggen uitgaand van deze eigenaar waarin deze haar akkoord met deze operatie zou bevestigen. Onderneming de heer A en GL verbonden zich ertoe Promeco en Carrefour te vrijwaren tegen elke vordering onder meer wegens namaak.

Artikel 9.2. van de MAU 1 bepaalt dat deze MAU verbonden is met de exclusieve licentieovereenkomst tussen GL en Onderneming de heer A, en zij geen waarde heeft tenzij alle voorwaarden van de MAU 1 zijn toegestaan en alle producten zijn aanvaard door GL.

10. Promeco en Onderneming de heer A ondertekenden vervolgens het document opgemaakt overeenkomstig het model gevoegd in Bijlage 2 bij de LO 1 tussen GL en Onderneming de heer A (stuk 8 GL). Dit document bevat onder meer de volgende bepaling (vrije vertaling uit het Frans door GL):

"U zult de Licentie Producten nauwgezet conform de ons meegedeelde elementen produceren. De hoeveelheid Licentie Producten die u zult produceren zal in geen enkel



geval de hoeveelheid die wij zullen bestellen overtreffen en zal niet verkocht mogen worden dan aan ons zelf.”

11. Twee verschillende versies van de MAU 1 worden voorgelegd in het huidige geschil. De verschillen tussen deze versies hebben enkel betrekking op artikel 5 van de MAU 1, dat betrekking heeft op de royalty's te betalen door Promeco, en in het bijzonder het bedrag aan royalty's verschuldigd aan GL.

GL legde in de procedure op derdenverzet en in de huidige procedure als haar stuk 9 een kopie voor van de MAU 1, die haar werd overgemaakt door Onderneming de heer A, en waarin net als in de LO 1 een vaste royalty-vergoeding van 700.000 euro (7 % van een minimaalkaandoopbedrag van 10.000.000 euro) is voorzien voor GL voor het gebruik van de GL-merken, vermeerderd met een vergoeding van 2 % op de aankoopssom voor Onderneming de heer A ter vergoeding van haar diensten.

GL voert aan voor het eerst op 22 januari 2014, na het ontstaan van het huidige geschil, kennis te hebben gekregen van haar huidige stuk 9, zijnde de MAU 1 in de versie die haar werd overgemaakt door Onderneming de heer A, nadat deze werd gevoegd als bijlage aan een e-mail van Onderneming de heer A. Zij voert aan geen kennis te hebben gehad van de MAU 1 in enige versie voorafgaand aan de ondertekening van de LO 1 op 16 april 2012, en deze niet te hebben goedgekeurd.

Promeco legt in de huidige procedure een kopie voor van de MAU 1 (haar stuk 1) waarin een variabele royalty-vergoeding is bepaald voor GL voor het gebruik van de GL-merken, met name 7 % van het totaal aantal te produceren goederen vastgesteld tussen 10.000.000 (minimum) en 18.000.000 euro (maximum), of een royaltyvergoeding van 700.000 euro tot 1.250.000 euro voor GL, vermeerderd met een vergoeding van 2 % op de aankoopssom voor Onderneming de heer A.

Promeco voert aan dat Onderneming de heer A, handelend door de heer A, het artikel 5 met betrekking tot de door Promeco te betalen royalty's in de originele MAU 1 (en een gelijkaardig artikel in de MAU 2) handmatig aanpaste in de versie van de MAU 1 die zij overmaakte aan GL. Zo liet Onderneming de heer A volgens Promeco uitschijnen dat zij minder royalty's zou ontvangen, waardoor zij een deel in eigen zak kon steken (p. 19 vervangende syntheseconclusies hoger beroep). Promeco stelde reeds voor de eerste rechter een valsheidsvordering in, die zij in hoger beroep herneemt.

12. Op 16 april 2012 ondertekenden GL en Onderneming de heer A een *“exclusieve licentieovereenkomst van bepaalde duur”*, hierna 'LO 1' (stuk 7 GL). In deze overeenkomst werd onder meer het volgende bepaald (vrij vertaald uit het Frans):

“1.1. LAROCHE verleent aan Onderneming de heer A, die aanvaardt, (het recht om) haar producten te vervaardigen, in het groot te verkopen en op de markt te brengen op het territorium

PAGE 01-00004222126-0011-0095-01-01-4



van Frankrijk (...) in het kader van een punctuele klantengetrouwheidsactie bij Carrefour.

(...)

1.3 Onderneming de heer A zal de productie van de Producten niet zonder de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van LAROCHE kunnen laten uitvoeren in onderaanneming. Onderneming de heer A zal voorafgaand aan deze toelating de onderaannemers een brief laten ondertekenen overeenkomstig het model in Bijlage 2 waarin het de onderaannemers verbiedt om de Producten te verkopen aan een derde of buiten het toegekende Territorium of modellen te produceren zonder het "toegekende merk" of deze te verkopen zonder logo. (...)

Onderneming de heer A verbindt zich er tevens toe om aan GL een aangetekende brief te bezorgen met een exemplaar van de typebrief ondertekend door Onderneming de heer A en haar onderaannemers.

(...)

7.2 In geen enkel geval mogen de artikelen die het "toegekende Merk" dragen op een markt worden gebracht onder omstandigheden die schadelijk zouden kunnen zijn voor de goede naam van het merk GUY LAROCHE. Derhalve dient elke uitverkoop (vertaling van: 'opération de solde') de voorafgaande schriftelijke toestemming van LAROCHE te krijgen.

8. Commercialisatie

8.1. Onderneming de heer A verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om het prestige en de bekendheid van de merken die haar in licentie zijn gegeven door deze overeenkomst te handhaven en te ontwikkelen.

8.2. In het kader van de klantengetrouwheidsactie bij Carrefour, en enkel in dit kader, kunnen de producten voorwerp van het huidige contract worden aangeboden voor directe verkoop in de winkels van de groep Carrefour, op voorwaarde dat ze worden voorgesteld in afzonderlijke displays, met respect voor de standing van het merk GL. In geen geval mogen zij worden verkocht in de traditionele rekken van de Carrefour winkels, tussen andere producten aangeboden voor verkoop.

8.3 Onderneming de heer A zal het voorafgaand schriftelijk akkoord van LAROCHE moeten verkrijgen vooraleer een overeenkomst te ondertekenen met PROMECO, de vennootschap die de klantengetrouwheidsactie bij Carrefour zal organiseren. Een kopie van de ondertekende overeenkomsten zal aan LAROCHE bezorgd worden.

8.3. De verkopen (...) via het internet zijn uitgesloten van dit akkoord.

8.4 Onderneming de heer A verbindt zich ertoe om de Producten die het "toegekende merk" dragen niet te verkopen, te verhuren, uit te lenen noch over te dragen in welke vorm dan ook voor de herverkoop (of het uitstellen door detailhandelaren) buiten het Territorium.

8.5 *Onderneming de heer A verbindt zich ertoe om deze regels omtrent het verhandelen en omtrent het territorium vastgesteld in de overeenkomst te doen nakomen door al haar tussenpersonen die haar commercieel netwerk vormen en zal hoofdelijk garant staan voor de nakoming van het geheel van verplichtingen zoals voorzien in artikel 8 van deze overeenkomst door de genoemde tussenpersonen. (...)*

8.6. *Teneinde het imago van het merk en de klantenniche waarin GL moet worden verkocht te bewaren, dient de prijs van de producten te beantwoorden aan de marketingpolitiek die voorafgaand werd vastgelegd tussen GL en Onderneming de heer A(...).*

8.7. *GL behoudt zich het recht voor om elk moment de plaats van aanbidding van de producten te controleren, teneinde te verifiëren dat zij beantwoorden aan de standing van het merk. Indien GL oordeelt dat de plaatsen van aanbidding van aard zijn om het imago van haar merk te schaden verbindt Onderneming de heer A zich ertoe om af te zien van de operatie door haar tussenpersoon.*

9. Publiciteit, promotie, salons

9.1. *Elke publiciteit gemaakt in naam van GL in welke vorm ook (...) moet voorafgaandelijk ter schriftelijke goedkeuring worden voorgelegd aan GL. Ook de verpakkingen en presentatieartikelen, advertenties, catalogussen, decoratie van de stand moeten worden gerealiseerd volgens de visuele identiteit gedefinieerd door GL en voorafgaandelijk aan haar voorgelegd voor schriftelijk akkoord.
(...)*

15. Gevolgen van beëindiging van het contract

15.1 (...) *Ingeval het contract niet verlengd wordt en op voorwaarde dat alle verplichtingen ten laste van Onderneming de heer A op het gebied van royalty's en publiciteit nauwgezet gerespecteerd werden, zullen de partijen samenkomen om de modaliteiten van een liquidatie van de overblijvende voorraad te bespreken, met dien verstande dat Onderneming de heer A geen enkele actie zal kunnen ondernemen zonder voorafgaande geschreven toestemming van LAROCHE. (...)*

De voorraad zal moeten vernietigd worden op kosten van Onderneming de heer A indien LAROCHE deze niet terugkoopt en er geen akkoord wordt bereikt tussen partijen over de modaliteiten van een liquidatie van de voorraad.” (eigen onderlijning hof).

De hierboven geciteerde bepalingen maakten alle in dezelfde bewoordingen reeds deel uit van de ontwerpovereenkomst zoals voorgelegd aan Promeco op 11 april 2012, die op andere punten wel werd gewijzigd. Zo werd artikel 10 van de overeenkomst gewijzigd in die zin dat de royalty's verschuldigd aan GL voortaan forfaitair werden bepaald op 700.000 euro,



exclusief btw (artikel 10), daar waar aanvankelijk was voorzien dat zij 7 % zouden bedragen van de aankoopssom.

13. Op 4 mei 2012 verzocht Promeco Onderneming de heer A om een kopie van de ondertekende licentieovereenkomst tussen GL en Onderneming de heer A.

De heer A antwoordde namens Onderneming de heer A:

“Wat betreft de G.L. licentie, zij is in overeenstemming met de MAU die wij samen ondertekend hebben, met inbegrip van de plafonnering tot 18.000.000 euro”.

Op 30 mei 2012 ondertekende GL een document (stuk 48 GL, stuk 14 Promeco) dat luidde als volgt:

“Wij bevestigen hierbij dat het bedrijf Promeco volledig geautoriseerd is conform de Mutual Agreement of Understanding ondertekend tussen PROMECO en Onderneming de heer A op 12.04.2012, rechtsgeldig goedgekeurd door ons bedrijf en geldig tot 30 november 2012, om vanuit India, Pakistan, China en Portugal de volgende Producten met het merk Guy Laroche te importeren: plaids, kussens, handdoeken, bedlinnen,

onder de volgende voorwaarden:

De producten zijn beperkt tot deze goedgekeurd door GL in de licentieovereenkomst ondertekend tussen onze onderneming en Onderneming de heer A op 12.04.12

De producten mogen enkel geïmporteerd worden in het kader van de promotie georganiseerd door Carrefour supermarkten om klantentrouwheid te ontwikkelen, die zal plaatsvinden van 23 april 2012 tot 20 november 2012. Onder geen enkele omstandigheid mogen de producten worden geïmporteerd en verkocht door Promeco in een andere context dan de bovengenoemde promotie.” (vrije vertaling; eigen onderlijning hof)

Volgens een schriftelijke getuigenverklaring van mevrouw E van GL werd dit document opgemaakt op dringende vraag van de heer A, die had gepreciseerd welke elementen deze verklaring diende te bevatten, en dit louter voor administratieve doeleinden, teneinde problemen met de douane bij de export van de goederen uit China en Pakistan te vermijden (stuk 48 bis GL).

Promeco voert aan herhaaldelijk te hebben aangedrongen op een kopie van de licentieovereenkomst tussen GL en Onderneming de heer A, maar nooit een exemplaar te hebben ontvangen.

PAGE 01-00004222126-0014-0095-01-01-4



In een e-mail van 6 juni 2012 gericht aan Promeco (stuk 49 GL en stuk 16 Promeco), met opschrift "contract", stelde de heer A namens onderneming de heer A:

"Ik begrijp uw angsten niet!!! U vraagt me om een brief vanwege G.L., u heeft briefwisseling... U heeft al een eerste mail ontvangen van G.L. om voor te leggen aan Carrefour; U hebt de goedkeuringen van de PLV getekend en gestempeld door G.L., u hebt kopie van zekere mails van G.L. met betrekking tot de goedkeuring van de producten! (eigen vrije vertaling hof uit het Frans)

Wat ik u heb gestuurd is het contract van voor de ondertekening, zoals u goed weet, werd het origineel contract gemaakt tijdens een vergadering bij GL omdat er wijzigingen moesten aangebracht worden aan de maxima om zo het contract te beperken, dit werd dus ter plaatse gedaan en slechts in twee exemplaren, een voor GL en het mijne dat ik in alle spoed in een kluis heb gelegd! Meer nog, ik heb zelf nog niet eens de mogelijkheid gehad om het te kopiëren omdat het ingebonden was als een boek! Bovendien is het uitgesloten dat getekende en persoonlijke documenten worden vrij gegeven buiten mijn controle, ik heb u reeds vertrouwelijke elementen bezorgd, die ik u niet had mogen bezorgen (vrije vertaling uit het Frans GL).

En nee, ik begrijp uw bezorgdheden niet des te meer aangezien we de MAU hebben ondertekend die aangehecht werd bij G.L (...)" (eigen vrije vertaling van het hof uit het Frans).

14. Promeco verklaart in totaal 6.285.445 stuks te hebben besteld bij haar leveranciers voor de actie bij Carrefour Frankrijk, en al deze goederen te hebben geleverd in de centrale depots van Carrefour in Frankrijk. Er werd slechts gefactureerd bij levering aan de winkels. In geval van retour werden creditnota's opgesteld. De goederen die bleven in de centrale depots werden niet gefactureerd, en geen creditnota's dienden te worden opgesteld (zie stuk 50 Promeco).

Onderneming de heer A factureerde een bedrag van 1.480.699,25 euro aan Promeco, bestaande uit royalty's ten belope van 7 % op de aankoop prijs (1.166.576,02 euro) en een commerciële vergoeding van 2 % (314.123,23 euro) (stuk 6 Promeco).

GL factureerde 700.000 euro royalty's aan Onderneming de heer A, en deze werden ook betaald (stuk 53 GL).

C. De actie bij Carrefour België

15. Op 26 oktober 2012 verleende GL formele toestemming aan Onderneming de heer A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer A, om te onderhandelen over een sub-

PAGE 01-00004222126-0015-0095-01-01-4



licentieovereenkomst met betrekking tot een punctuele actie bij Carrefour België (stuk 12 GL).

De bepalingen van deze brief waren gelijklopend met de originele brief van 21 februari 2012, en opnieuw werd benadrukt dat geen enkele actie mag worden ondernomen inzake de restvoorraad zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van GL.

16. Op 7 november 2012 ondertekenden Promeco en Onderneming de heer A een brief, waarin wordt bepaald dat toestemming werd gegeven door GL voor een getrouwheidsactie bij Carrefour België, gelijk aan deze bij Carrefour Frankrijk, die zal duren tot 22 juni 2013 (stuk 14 a GL). Deze brief bepaalt onder meer dat deze overeenkomst automatisch eindigt wanneer de licentieovereenkomst tussen Onderneming de heer A en GL eindigt, om welke reden dan ook, Promeco zich ertoe verbindt om onmiddellijk het gebruik van het merk te staken op datum van beëindiging van de overeenkomst, voor welke reden dan ook, en Promeco geen enkel later gebruik van het merk of enig recht hierop zal opeisen.

Deze brief van 7 november 2012 verschilt op enkele punten van de brief gevoegd als bijlage 2 bij de LO 1 (en de latere LO 2), en van de brief eerder ondertekend door Promeco in het kader van de actie bij Carrefour Frankrijk. Zo ontbreekt de bepaling: *“De hoeveelheid Licentie Producten die u zult produceren zal in geen geval de hoeveelheid die wij zullen bestellen overtreffen en zal niet verkocht mogen worden dan aan onszelf”*, en werd de volgende bepaling toegevoegd: *“Op 30 juli 2013 dient de voorraad Guy Laroche verplicht gelijk te zijn aan nul”* (stuk 14 a GL).

17. Op 21 januari 2013 sloten GL en Onderneming de heer A een nieuwe licentieovereenkomst, met opschrift *‘Contrat de concession de licence exclusive à durée limitée’* (vrije vertaling: *‘exclusieve licentieovereenkomst van bepaalde duur’*), hierna ‘LO 2’, met onder meer de volgende bepalingen:

“1.1. LAROCHE verleent aan Onderneming de heer A, die aanvaardt, de exclusiviteit voor de groothandel en commercialisatie van de hierna gedefinieerde GUY LAROCHE producten, exclusief onder het toegestane Merk, op het territorium van België (met uitsluiting van duty-free, luchtvaart- en maritieme ondernemingen en verkopen op internet), hierna het Territorium genoemd, in het kader van een punctuele klantengetrouwheidsactie bij Carrefour. ”

(...) 5.2. In geen enkel geval mogen de artikelen die het “toegekende Merk” dragen op een markt worden gebracht onder omstandigheden die schadelijk zouden kunnen zijn voor de goede naam van het merk GL. Derhalve dient elke uitverkoop de voorafgaande schriftelijke toestemming van GL te krijgen.”



Artikel 10 LO 2 heeft betrekking op de “duur van het contract”:

“De operatie in de Carrefour winkels in België zal plaatsvinden van 13 februari 2013 tot 22 juni 2013. Het huidige contract is aldus gesloten voor een bepaalde duur, van 13 februari 2013 tot 31 juli 2013. Echter, partijen erkennen dat de levering van de Producten in het kader van de voormelde operatie zich kan uitstrekken over enkele weken na de datum van 22 juni 2013, om alle verzoeken te honoreren. Onderneming de heer A zal GL dan informeren met vermelding van de verwachte duur (...).” (eigen onderlijning hof)

De LO 2 bevatte onder de artikelen 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 en 7.1 dezelfde regels inzake commercialisatie en publiciteit, promotie en salons als vervat in de artikelen 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 en 8.7 en 9.1 van de LO 1.

Artikel 13 LO 2 luidt als volgt:

“13.1. Vanaf het einde van deze Overeenkomst, om welke reden ook: (...) 13.1.g. zal Onderneming de heer A zich niet langer kunnen beroepen op de hoedanigheid van licentiehouders van GL. Op de dag dat deze overeenkomst geen uitwerking meer heeft, zal Onderneming de heer A een inventaris opstellen van de Producten die zij in voorraad heeft of deze die door haar distributeurs worden aangehouden. Deze inventaris zal verstuurd worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar GL en zal bij GL aankomen, ten laatste op 31 juli 2013. Op voorwaarde dat de contractuele verplichtingen ten laste van Onderneming de heer A op het vlak van royalty's en publiciteit strikt nageleefd werden, zullen de partijen samenkomen om de modaliteiten van een liquidatie van de overblijvende voorraad te bespreken, met dien verstande dat Onderneming de heer A geen enkele actie zal kunnen ondernemen zonder voorafgaande geschreven toestemming van LAROCHE. (...) De voorraad zal moeten vernietigd worden op kosten van Onderneming de heer A indien LAROCHE deze niet terugkoopt en er geen akkoord wordt bereikt tussen partijen over de modaliteiten van een liquidatie van de voorraad.” (eigen

De vergoeding verschuldigd door Onderneming de heer A aan GL voor de rechten die werden toegekend op de merken bedroeg 50.000 euro, betaalbaar op 31 maart 2013. Deze som werd gefactureerd en betaald.

18. Op 23 januari 2013 sloten ook Promeco en Onderneming de heer A een tweede overeenkomst, eveneens genaamd ‘Mutual Agreement of Understanding’, hierna ‘MAU 2’, waarin de samenwerking tussen Promeco en Onderneming de heer A in het kader van de opvolgoperatie bij Carrefour België werd geregeld (stuk 2 Promeco). Bij e-mail van dezelfde dag maakte Onderneming de heer A tevens de reeds door haar ondertekende brief van 7 november 2012 over, opgemaakt volgens het model opgelegd door GL.

PAGE 01-00004222126-0017-0095-01-01-4



De MAU 2 bevatte grotendeels identieke bepalingen als de MAU 1, aangepast aan de nieuwe actie (met uitzondering van artikel 9.2 van de MAU 1).

Artikel 3, met als opschrift 'duur', luidde als volgt:

“De operatie in de hypermarkten en supermarkten Carrefour in België is actueel voorzien voor de periode van 13 februari 2013 tot 22 juni 2013, normaal zes weken. Niettemin, erkennen partijen uitdrukkelijk dat de Operatie en de levering van producten in het kader hiervan met een uitlooperperiode van enkele weken na het einde van de actie, teneinde de vraag naar producten van klanten met een volle spaarkaart te honoreren. Bij het einde van de operatie en ten laatste op 31 juli 2013 dient een inventaris van de eventuele resterende voorraad te worden opgemaakt”.

Artikel 7 van deze MAU 2, met opschrift “voorraad van Promeco op het einde van de actie” luidde als volgt:

“Aangezien Carrefour in het kader van de Actie het recht heeft om de niet-verkochte Producten aan Promeco te retourneren, zal Promeco bij het beëindigen van de Actie een stock hebben van de Producten. Promeco moet daarvan een inventaris opstellen. Het is de verantwoordelijkheid van Promeco om zich bezig te houden met het uitverkopen van deze stock en Onderneming de heer A erkent uitdrukkelijk het recht van Promeco om deze stock te verkopen bij de andere van haar klanten tot eind juli 2013.

Voor deze Producten blijft de garantie van Onderneming de heer A/Guy Laroche m.b.t. de intellectuele en industriële eigendomsrechten gelden ten aanzien van Promeco en haar klanten. PROMECO moet bij het einde van de actie een precieze inventaris bezorgen van het aantal stuks dat effectief werd verkocht aan Carrefour (= verkopen verminderd met de retours) en aan Onderneming de heer A declareren hoeveel aantallen er buiten Carrefour werden verkocht.” (eigen

Op 28 januari 2013 richtte Onderneming de heer A een e-mail aan Promeco, in cc. overgemaakt aan (mevrouw C bij) GL, waarin Onderneming de heer A verklaarde bij deze e-mail de ondertekende MAU te bezorgen, evenals de gevraagde inventaris van de voorraad (“*Par la présente, je vous laisse déjà le MAU signé (...)*”).

GL bevestigt deze e-mail te hebben ontvangen, maar stelt dat deze geen bijlage bevatte, en de e-mail als voorgelegd ook geen veld met vermelding van een bijlage bevat.

19. Bij e-mail van 29 januari 2013 bezorgde Onderneming de heer A een detailoverzicht van de voorraad na de actie bij Carrefour Frankrijk aan GL.



Bij e-mail van 29 januari 2013 bevestigde GL aan de heer A bij Onderneming de heer A de ontvangst van dit detail, maar verklaarde zij verrast te zijn door de omvang van de restvoorraad, die hoger was dan de verwachte 800.000 stuks. Zij verzocht Onderneming de heer A om Promeco eraan te herinneren dat er na de opvolgactie bij Carrefour België geen liquidatie van de stock meer zou plaatsvinden. (*“Rappelle-bien à Promeco qu’après cette opération il n’y aura plus d’écoulement de stocks”*).

D. Lot van de restvoorraad na de actie bij Carrefour België

20. De actie bij Carrefour België vond plaats in de periode van 13 februari 2013 tot 22 juni 2013. Promeco bevestigt dat zij in het kader van deze actie tevens een hoelaken en een kamerjas, geen van beide gemerkt met het GL-merk, aanbod aan de klanten van Carrefour België via de spaarkaart.

Bij e-mail van 25 augustus 2013 meldde Promeco aan Onderneming de heer A en GL dat de restvoorraad na deze actie werd gekocht door Boxter, die deze producten exclusief verkoopt als relatiegeschenken. Zij verklaarde te hebben beloofd het merk te beschermen en er voor te zorgen dat de GL-producten niet zullen worden verkocht op soldeermarkten (stuk 20 Promeco).

In een schriftelijke verklaring stelt mevrouw C van GL hierop contact te hebben opgenomen met de heer A bij Onderneming de heer A, aangezien geen toelating was gegeven door GL voor enige verkoop. Zij stelt om bijkomende informatie te hebben verzocht, onder meer over de verkochte volumes en de redenen van deze verkoop (stuk 15 b GL).

De heer A verzocht Promeco bij e-mail van 26 augustus 2013 nogmaals niet rechtstreeks te communiceren met GL, gelet op de gevoeligheid van bepaalde onderwerpen. Hij voegde eraan toe dat Promeco ongelukkigerwijs GL heeft ‘gewekt’ wat de restvoorraad GL betreft. Hij verklaarde vragen te ontvangen van GL over Boxter, de betrokken volumes etc. (stuk 21 Promeco).

Op 11 november 2013 maakte Promeco een inventaris van de stock aan GL-producten over aan Onderneming de heer A, die zou bestaan uit 370.605 stuks. Promeco verklaarde twee mogelijkheden te hebben: zij ontdoet zich van de voorraad, of zij doet een kleine getrouwheidsactie met Système U, waarvoor extra producten zullen moeten worden vervaardigd (stuk 16 GL).

Op 13 november 2013 richtte Promeco een e-mail aan Onderneming de heer A waarin zij verklaarde: (vrij vertaald): *“de retour bij mij is 0, maar de klant die geschenken verkoopt voor bedrijven heeft zijn folder gemist en vraagt me om de goederen terug te nemen, en aangezien ik hem altijd heb gezegd dat ik niet wil dat deze goederen voorwerp uitmaken van een uitverkoop, heb ik een oplossing gezocht”*). Promeco stelde aan Onderneming de heer A een nieuwe actie voor in de loop van het jaar 2014 bij de winkelketen Système U (stuk 22 Promeco).

┌ PAGE 01-00004222126-0019-0095-01-01-4 ┐



Op 21 november 2013 schreef Onderneming de heer A GL aan. Hij meldde dat, in tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd na het einde van de operatie bij Carrefour België, de restvoorraad van 370.000 stuks niet was verkocht aan de cliënt meegedeeld door Promeco, aangezien deze operatie niet de nodige waarborgen bood voor Promeco en GL. Hij verklaarde dat de voorraad zich nog steeds in de opslagruimtes van Promeco bevond en hij verzocht om toestemming om deze voorraad te verkopen via Système U (stuk 17 GL).

Op 26 november 2013 meldde GL niet te kunnen instemmen met een actie via Système U, maar stelde zij een nieuwe actie bij Carrefour voor, bijvoorbeeld in Polen (stuk 18 GL).

Op 30 november 2013 meldde Onderneming de heer A aan Promeco dat GL haar toestemming niet wilde geven voor een verkoop via Système U (stuk 24 Promeco).

21. Op 2 januari 2014 verkocht Boxter 337.554 stuks aan 4 Every Ware Stocklots B.V., soms ook omschreven als 4 Everywear Stocklots BV, hierna '4 Every Ware'.

Op 6 en 7 januari 2014 verzocht GL Onderneming de heer A opnieuw om meer informatie over de restvoorraad, waarop Onderneming de heer A Promeco opnieuw contacteerde.

Promeco antwoordde aan Onderneming de heer A dat zij niet over enige voorraad GL beschikte. Deze bevond zich bij haar klant. Zij maakte hierbij geen enkele melding van de nauwe band tussen Boxter en Promeco.

Onderneming de heer A antwoordde hierop dat zij indertijd dacht dat Promeco de restvoorraad had teruggenomen omdat de klant zijn folder had gemist. Zij verzocht om een kopie van de factuur en de leveringsbon.

Op 14 januari 2014 verklaarde Promeco aan Onderneming de heer A dat de voorraad werd verkocht aan Boxter, een klant, zoals toegestaan door Onderneming de heer A door artikel 7 van de overeenkomst van 23 januari 2013 met betrekking tot de actie met Carrefour België (de MAU 2). Boxter was volgens Promeco vrij om deze goederen overal in de EU te herverkopen zonder beperking. Het misverstand over het lot van de voorraad vloeide voort uit het voorstel van Promeco om de voorraad terug te nemen van Boxter om deze te verkopen via Système U (stuk 20 GL).

Onderneming de heer A maakte deze e-mail over aan GL, die haar verwondering uitdrukte, en stelde dat de verkoop aan Boxter strijdig is aan de licentieovereenkomst.

Op 22 januari 2014 deelde Onderneming de heer A mee aan GL dat hij de overeenkomst die hij heeft gesloten met Promeco zou overmaken, om de zaak te verduidelijken. Hij verklaarde te denken dat Promeco de restvoorraad op tijd had verkocht, rekening houdend met artikel 7 van deze overeenkomst.



GL antwoordde dat artikel 7 van de MAU 2 niet conform is aan de LO 2. Er is nooit sprake geweest van enige toelating aan Onderneming de heer A, en nog minder aan Promeco, om de restvoorraad van de actie bij Carrefour België aan een derde te verkopen (stuk 20 GL).

De heer A schreef Promeco namens Onderneming de heer A aan op 22 januari 2014 (stuk 20 GL), en stelde hierbij onder meer:

“Je t’ai expressément limité pour la vente de quelques stocks qui resteraient à la date butoir du 31/07/2013 mais dans le respect de la licence (licence normale hors promotionnel) tant en terme de clientèle hors GMS, hors marchés, hors tous circuits parasites. Là j’ai déjà pris sur moi puisque je ne devais te donner cette possibilité qu’ après en avoir référé avec G.L., confère le document ci-joint le contrat qui me lie avec G.L. » (...) « Tu affirmes pouvoir distribuer cette marchandise sans restriction dans l’Union Européenne. Ceci est contraire à tous nos accords et pourrait le cas contraire être interprété comme étant de la contrefaçon voir le préambule signé par nous le 7/11/2012”.

Vrij vertaald:

“Ik heb je uitdrukkelijk beperkt tot de verkoop van een aantal voorraden die zouden overblijven op de einddatum van 31 juli 2013 maar met respect voor de licentie (normale licentie exclusief promotie) zowel wat betreft klanten exclusief supermarkten, exclusief parasite circuits. Daar heb ik het al op mij genomen, omdat ik je die mogelijkheid maar mocht geven na te hebben overlegd met GL, overeenkomstig het document hieraan gevoegd, het contract tussen mezelf en GL. (...) Je stelt deze goederen zonder beperkingen te mogen verkopen binnen de Europese Unie. Dit is echter in strijd met al onze overeenkomsten en kan zelfs worden gezien als namaak, gelet op de preambule die we op 7 november 2012 ondertekend hebben.”

Op 29 januari 2014 stelde GL Onderneming de heer A in gebreke.

Op 30 januari 2014 maakte Promeco een factuur gericht aan Boxter met opschrift ‘aktie GL’ over aan Onderneming de heer A, voor een bedrag van 2.963.415,89 euro voor 423.149 stuks. Promeco en Boxter stellen dat op 13 augustus 2013 een creditnota werd opgemaakt voor 64.221,42 euro.

Op 21 november 2014, nadat haar derdenverzet tegen het beslag inzake namaak was afgewezen, maakte Promeco een tweede creditnota over aan GL, ten belope van 1.984.882,62 euro. Deze laatste creditnota was volgens Promeco ingegeven door haar wens om haar zustervennootschap Boxter niet op te zadelen met een verlies, gelet op het verschil tussen de beperkte verkoopopbrengst bij de verkoop aan 4 Every Ware en de aan Boxter aangerekende aankoopprijs van de goederen.



E. Beslag inzake namaak

22. Op 21 februari 2014 legde GL een verzoekschrift tot beslag inzake namaak neer bij de toenmalige rechtbank van koophandel te Brussel.

Bij beschikking van 24 februari 2014 werden beschrijvende en bewarende maatregelen toegekend, en werd mevrouw ██████████ aangesteld als deskundige. Op 26 februari 2014 werd deze beschikking betekend aan Boxter en Promeco, en werd beslag gelegd op de aangetroffen goederen.

De deskundige vond bij Promeco enkele paletten GL-producten, die waren teruggestuurd wegens klachten. Promeco verkocht volgens de deskundige 423.149 GL-producten aan Boxter voor een bedrag van 2.384.882,62 euro.

De deskundige trof 85.895 stuks Guy Laroche producten aan bij Boxter. Boxter verkocht volgens de deskundige 337.554 stuks GL-producten aan 4 Every Ware, een Nederlandse onderneming, voor een bedrag van 400.000 euro.

Het derdenverzet van Promeco en Boxter werd zowel door de eerste rechter als door de rechter in hoger beroep ongegrond verklaard, bij vonnis van 16 september 2014 en bij arrest van 17 mei 2016.

F. Procedures in Nederland

23. Op 6 maart 2014 kende de voorzieningenrechter van Den Haag het verzoek van GL om conservatoir bewijsbeslag te mogen leggen onder 4 Every Ware, Kooistra Dokkum en Silver Ocean toe.

Guy Laroche producten (handdoeken, plaids, kussens) werden nl. aangeboden op de website www.ibood.com, beheerd door Silver Ocean (stuk 32 GL). Dezelfde producten werden aangeboden door 4 Every Ware op de website www.eurotradefair.nl, beheerd door Kooistra Dokkum.

Dit bewijsbeslag werd uitgevoerd op 7 maart 2014. GL verklaart een akkoord te hebben gesloten met Silver Ocean en Kooistra Dokkum.

24. Op 6 mei 2014 leidde GL een procedure ten gronde in voor de rechtbank te Den Haag tegen 4 Every Ware.



Bij vonnis van 14 september 2016 verklaarde de rechtbank van Den Haag de vorderingen van GL gegrond, en beval zij onder meer de staking van de inbreuken op de merkrechten van GL, de afgifte door 4 Every Ware van de merkgoederen in haar bezit aan GL, en de verzending van een brief naar de afnemers met het verzoek deze producten op kosten van 4 Every Ware te retourneren.

GL tekende beroep aan tegen het vonnis van 14 september 2016. Bij arrest van 20 november 2018 hervormde het gerechtshof Den Haag het vonnis. Het gerechtshof Den Haag oordeelde dat alle merkrechten van GL waren uitgeput om reden dat alle producten aan Carrefour Frankrijk waren verkocht met instemming van GL, dat Carrefour Frankrijk in ieder geval over alle merkproducten kon beschikken met toestemming van GL, en, ten overvloede, dat de merkrechten van GL zijn uitgeput door de verkoop aan Boxtor. Het beroep van GL op artikel 22 lid 2 UMVO werd verworpen.

Bij arrest van 19 maart 2019 vernietigde de Hoge Raad het arrest van het gerechtshof Den Haag op verschillende gronden, met verwijzing. De Hoge Raad oordeelde onder meer dat de volgende klachten van GL gegrond waren:

- Het gerechtshof heeft onvoldoende gemotiveerd geoordeeld dat GL in de procedure heeft erkend dat zij heeft ingestemd met de MAU 1 en deze instemming valt af te leiden uit de douaneverklaring van 30 mei 2012 (3.1.3.);
- Zonder nadere motivering, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom artikel 7 van de MAU 1 erop wijst dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht. Deze bepaling zou juist niet nodig zijn indien de merkrechten van GL op alle merkproducten reeds uitgeput zouden zijn door de verkoop (3.2.2);
- In het licht van artikel 2 en 7 uit de MAU 1, valt zonder nadere motivering niet in te zien dat de door het gerechtshof Den Haag geciteerde zinsnede “*verkopen verminderd met retours*” tot de conclusie voert dat sprake was van verkoop van alle merkproducten aan Carrefour, met uitputting van de desbetreffende merkrechten tot gevolg (3.2.3). Het gerechtshof had GL in elk geval moeten toelaten tot het leveren van tegenbewijs van de stelling dat Promeco alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk had verkocht, nu GL deze stelling voldoende had betwist (3.2.4 en 3.2.5).
- Het gerechtshof oordeelde ultra petita, door te oordelen dat de merkrechten van GL in elk geval zijn uitgeput omdat Carrefour Frankrijk over alle merkproducten kon beschikken en GL de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd aangezien over alle merkproducten licentievergoedingen zijn betaald, daar waar 4 Every Ware zich enkel had beroepen op een uitputting door de verkoop aan Carrefour Frankrijk;
- Het oordeel van het gerechtshof Den Haag dat de toestemming van Onderneming de heer A aan Promeco tot verkoop van de restvoorraad aan Boxtor op 30 juli 2013 geen schending oplevert van



een bepaling inzake de duur van de licentie omdat de licentieovereenkomst België liep tot 31 juli 2013 is zonder nadere motivering onbegrijpelijk, nu in artikel 10 van de licentieovereenkomst is bepaald dat de actie Carrefour België zal lopen van 13 februari tot 22 juni 2013 en GL onder verwijzing naar die overeenkomst en naar de toestemmingsverklaring van GL heeft betoogd dat de gegeven licentie uitdrukkelijk was beperkt tot het in de handel brengen van de merkproducten in het kader van de actie Carrefour België.

Partijen deelden mee ter zitting dat deze Nederlandse procedure niet werd gereactiveerd.

G. Procedures in Frankrijk

25. Bij beschikking van 28 februari 2014 gaf de voorzitter van de tribunal de grande instance (“rechtbank van eerste aanleg”) van Parijs GL toestemming tot beschrijvend beslag inzake namaak bij de Franse vennootschap Stockover. Diezelfde dag werd de beschikking betekend. In totaal werden 612 stuks Guy Laroche producten aangetroffen in Frankrijk, met vermelding op het etiket dat de producten werden geleverd door Promeco. De zaakvoerder van Stockover verklaarde dat deze goederen werden aangekocht van 4 Every Ware uit Nederland (stukken 38 en 39 GL).

Op 28 maart 2014 dagvaardde GL Stockover voor de tribunal de grande instance van Parijs.

26. Op 24 juni 2015 dagvaardde GL Onderneming de heer A voor de rechtbank van koophandel te Parijs, tot vergoeding van de schade die zij stelt te hebben geleden door de contractuele wanprestaties van Onderneming de heer A, en tot vrijwaring tegen elke veroordeling van GL ten aanzien van onder meer Promeco en Boxter. GL verweet Onderneming de heer A in het bijzonder aan Promeco in artikel 7 van de MAU 2 een recht te hebben toegekend om de voorraad te verkopen aan haar klanten tot eind juli 2013, en dit in strijd met artikel 6.6 en 13 van de LO 2, dat net het tegenovergestelde voorzag en een voorafgaande toestemming van GL vereiste, en door wat de restvoorraad betrof geen enkele beperking op te leggen aan Promeco wat betreft het territorium, daar waar de beperkingen tot Carrefour en België voor GL essentieel waren (2.2.2. dagvaarding).(stuk 38 Promeco, nr. 2.2.2). De rechtbank van koophandel van Parijs verzond de zaak naar de tribunal de grande instance van Parijs. Bij vonnis van 1 februari 2018 besliste het tribunal de grande instance de procedure te schorsen in afwachting van een uitspraak in België.



II. PROCEDUREVOORGAANDEN

A. Procedure in eerste aanleg

27. Guy Laroche dagvaardde Promeco en Boxter om te verschijnen voor de toenmalige Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel op 6 mei 2014.

Op 12 juni 2014 dagvaardden Promeco en Boxter onderneming de heer A in tussenkomst en vrijwaring.

Op 5 september 2016 dagvaardden zij ook de heer A in persoon in tussenkomst en vrijwaring.

28. Guy Laroche verzocht de toenmalige Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel:

“Met betrekking tot de hoofdvordering

De hoofdvordering, zoals hieronder uiteengezet, ontvankelijk en gegrond te verklaren, en ten aanzien van Promeco en Boxter:

- a. Te zeggen voor recht dat Promeco en Boxter inbreuk hebben gepleegd op de Uniemerken van Guy Laroche met inschrijvingsnummers 4561817 en 8867285, en op Artikel VI. 104 Wetboek Economisch Recht;*
- b. Promeco en Boxter het verbod op te leggen om nog verder inbreuk te plegen op de merkrechten van Guy Laroche door het zonder toestemming van Guy Laroche importeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden van waren onder een teken dat identiek is met de Uniemerken met inschrijvingsnummer 4561817 en 8867285 in de gehele Europese Unie, op straffe van een dwangsom van 1.000 EUR per dag en per geïmporteerd, aangeboden, in voorraad gehouden of verkocht inbreukmakend goed vanaf betekening van het tussen te komen vonnis;*
- c. Promeco en Boxter solidair, minstens in solidum, te veroordelen tot betaling aan Guy Laroche van een schadevergoeding ex aequo et bono begroot op 1.500.000 EUR, onder voorbehoud van wijziging in de loop van het geding, te vermeerderen met vergoedende interesten vanaf 30 juli 2013, en vervolgens met gerechtelijke intresten, beide aan de wettelijke interestvoet;*
- d. In hoofddorde, Promeco te bevelen om alle winst die zij genoten heeft op de inbreukmakende goederen, af te dragen aan Guy Laroche, provisioneel begroot op 2.449.104,04 EUR, waarvan desgevallend het bedrag van de onder letter (c) toegekende schadevergoeding in mindering kan worden gebracht; In ondergeschikte orde, Promeco te bevelen 80% van de door haar genoten winst aan Guy Laroche af te dragen, waarvan desgevallend het bedrag van de onder letter (c) toegekende schadevergoeding in mindering kan worden gebracht;*



- e. *Promeco en Boxter te bevelen om alle inbreukmakende goederen terug te roepen uit het handelsverkeer en op te slaan, op hun kosten, en het bewijs van de terugroeping en opslag voor te leggen aan Guy Laroche, beide uiterlijk 14 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis, op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging;*
- f. *Vervolgens toe te staan dat Guy Laroche alle inbreukmakende goederen, waaronder (1) de door Guy Laroche in beslag genomen inbreukmakende goederen (2) de uit het handelsverkeer teruggeroepen inbreukmakende goederen en (3) alle inbreukmakende goederen die verwerende partijen onder zich houden, vernietigt of laat vernietigen door een derde (op solidaire kosten van Promeco en Boxter en solidair betaalbaar door Promeco en Boxter aan Guy Laroche door eenvoudige voorlegging van een factuur), op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging dat Promeco en Boxter weigeren mee te werken aan de vernietiging;*
- g. *Guy Laroche toe te laten om het vonnis (of een vertaling ervan) en/of een door de Rechtbank geredigeerde samenvatting van het vonnis (of een vertaling ervan) te publiceren in 5 regionale, nationale of internationale dagbladen, weekbladen of maandbladen, in het bijzonder in (de mode/lifestyle secties van) FashionMag België, De Standaard, Le Soir, De Tijd, en L'Echo, op solidaire kosten van Promeco en Boxter, die solidair door hen betaalbaar zijn aan Guy Laroche door eenvoudige voorlegging van de facturen van publicatie;*
- h. *Guy Laroche akte te verlenen van het voorbehoud om een schadevergoeding te vorderen van Promeco en Boxter voor de schade toegebracht door de oneerlijke concurrentie (inbreuk op Art.VI.104 Wetboek Economisch Recht) (1) aan de reputatie van de onderneming van Guy Laroche en (2) aan het verkoopnetwerk van Guy Laroche, waaronder onder meer alle schade die de exclusieve licentiehouders van Guy Laroche op haar zouden verhalen wegens het niet nakomen van haar contractuele verbintenissen;*
- i. *Promeco en Boxter solidair, minstens in solidum, te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, met in begrip van:
kosten beslag inzake namaak België
kosten dagvaarding ten gronde
rechtsplegingsvergoeding (begroot op 36.000 EUR)*
- j. *Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling noch kantonnement;*

Met betrekking tot de tegenvorderingen:

- *In limine litis: de tegenvorderingen ingesteld door Boxter als onontvankelijk af te wijzen op grond van Artikel III.26 Wetboek Economisch Recht;*
- *In zoverre de tegenvorderingen van Boxter toch ontvankelijk verklaard zouden worden: deze tegenvorderingen, alsook de tegenvorderingen ingesteld door Promeco, zowel in hoofddeorde als in ondergeschikte orde ongegrond te verklaren, en in het bijzonder:*



- *De tegenvordering tot veroordeling van Guy Laroche tot betaling van een vergoeding wegens de beweerde negatieve gevolgen van het beslag inzake namaak voor Promeco en Boxter, volledig af te wijzen;*
- *De tegenvordering tot veroordeling van Guy Laroche tot vergoeding van de beweerde schade in hoofde van Promeco en Boxter ten gevolge van een beweerde inbreuk op artikel 1382-1383 B.W., volledig af te wijzen;*
- *De subsidiaire tegenvordering van Promeco en Boxter tot veroordeling van Guy Laroche tot terugname van de in beslag genomen merkgoederen tegen betaling van de betaalde aankoopprijs en de kosten gemaakt door Promeco en Boxter, volledig af te wijzen; en*
- *De subsidiaire tegenvordering van Promeco tot veroordeling van Guy Laroche tot terugbetaling van de betaalde royalty's voor de in beslag genomen merkgoederen, volledig af te wijzen."*

29. **Promeco en Boxter** verzochten de rechtbank van koophandel:

"- Voor zoveel als nodig de zaken met rolnummer AR/14/50438 en AR/14/51089 samen te voegen;

Vervolgens,

- *m.b.t. de voorafgaande tussenvordering wegens valsheid: vooraf, toepassing makend van de art. 895 e.v. Ger. W. de persoonlijke verschijning van de partijen te bevelen, in voorkomend geval bijgestaan door hun advocaten, en eiseres en verweerster in gedwongen tussenkomst te vragen of zij de betrokken stukken wensen te blijven hanteren; Vervolgens verder toepassing te maken van de valsheidsprocedure zoals voorzien in de art. 899 e.v. Ger.W.*
- *m.b.t. de voorafgaande tussenvordering tot overlegging stukken: vooraf GL te bevelen in toepassing van artikel 877 Ger. W. de volledige procedurebundel en stavingsstukken over te maken van de procedure tussen GL en Onderneming de heer A gevoerd in Frankrijk;*
- *m.b.t. de hoofdvordering van GL ten aanzien van [Promeco en Boxter]:*
 - *in hoofdorde: de vorderingen van GL op grond van merkinbreuk af te wijzen als onontvankelijk, minstens ongegrond, en dienvolgens te bevelen dat de gevolgen van het (bewaard) beslag inzake namaak, dat werd toegestaan bij beschikking van 24 februari 2014 geweest door de toenmalige Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel in de zaak met rolnummer EV/14/00085, en dat werd uitgevoerd bij eerste en tweede verwerende partij op 26 februari 2014, ongedaan worden gemaakt, en in het bijzonder:*



- *bevelen dat alle verrichtingen van het beslag inzake namaak, gelegd op grond van de voormelde beschikking, van generlei waarde worden verklaard;*
 - *bevelen dat het bewarend beslag bij [Promeco en Boxter] teniet wordt gedaan;*
 - *GL en Onderneming de heer A verbieden om het verslag van de gerechtsdeskundige en de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder naar aanleiding van het voormelde beslag inzake namaak op enigerlei wijze, in of buiten rechte, aan te wenden of bekend te maken, en hen te verplichten alle eventuele exemplaren en/of (digitale) kopieën van dat verslag en het proces-verbaal van vaststellingen te vernietigen, op straffe van een dwangsom van vijftig duizend euro (50.000 euro) per vastgestelde overtreding na betekening van het tussen te komen vonnis;*
 - *te horen verklaren voor recht dat voor de producten die voorwerp waren van het beslag inzake namaak de communautaire uitputting van toepassing is, zodat deze producten conform het principe van vrij verkeer van goederen kunnen worden gecommmercialiseerd;*
 - *de kosten naar aanleiding van het voormelde beslag inzake namaak in ieder geval integraal ten laste te leggen van GL;*
 - *Subsidiar, voor zover uw Rechtbank van mening zou zijn dat er sprake is van een merkinbreuk in hoofde van [Promeco en Boxter], de vorderingen van GL tot het opleggen van een verbod, de betaling van een schadevergoeding, de winstafdracht, de terugroeping, de vernietiging en de publicatie van het tussen te komen vonnis, af te wijzen als ongegrond, en, als subsidiaire tegenvordering:*
 - *GL te veroordelen tot terugname van de in beslag genomen merkgoederen tegen betaling van de betaalde aankoopprijs (334.641,90 euro) aan Boxter en de kosten gemaakt door elk van [Promeco en Boxter], voor een bedrag dat ex aequo et bono provisioneel wordt begroot op 5.000 euro;*
 - *GL te veroordelen tot de terugbetaling aan Promeco van de onterecht betaalde royalties voor de in beslag genomen merkgoederen, voor een bedrag begroot op 29.784,21 euro;*
 - *Uiterst subsidiair, voor zover uw Rechtbank van mening zou zijn dat er sprake is van een bewezen schade, de schade te begroten volgens de passende elementen en maximaal op 42.343,90 euro; en zover uw Rechtbank van mening zou zijn dat er sprake is van kwade trouw in hoofde van [Promeco en Boxter], de af te dragen winst te begroten op 0 euro.*
 - *De vorderingen van GL op grond van inbreuk op artikel VI.104 WER af te wijzen als onontvankelijk, minstens ongegrond;*
- *M.b.t. de tegenvordering van [eerste en tweede verwerende partij] ten aanzien van GL:*



- GL te veroordelen tot een passende vergoeding wegens de negatieve gevolgen van het beslag inzake namaak, in hoofde van Promeco provisieneel begroot op 30.000 eura en in hoofde van Boxter provisieneel begroot op 160.771,98 eura;
- GL te veroordelen om aan Baxter te betalen het bedrag van 28.841.24 eura provisieneel ten titel van stackagekosten;
- Vast te stellen dat GL een inbreuk heeft gemaakt op de bepalingen van artikel 1382-1383 B.W. als gevalg van de derde medeplichtigheid aan contractbreuk van de MAU-2, dan wel minstens op de algemene zorgvuldigheidsplicht door een nalatigheid in de controle van haar licentienetwerk, en GL te veroordelen tot alle schade die [Prameca en Boxter] als gevolg van deze fout lijden, provisieneel begroot op voor elk 1 euro, waarbij beide partijen zich het recht voorbehouden deze vorderingen nader te begraven in de loop van het geding;
- M.b.t. de tussenvordering van [eerste en tweede verwerende partij] ten aanzien van Onderneming de heer A:
 - Onderneming de heer A te veroordelen conform artikel 6 en 7 van de MAU-2 tot integrale vrijwaring van [Prameca en Boxter] voor alle kosten en schade geleden door [Prameca en Boxter] naar aanleiding van het voormelde beslag inzake namaak bij [Prameca en Boxter], inclusief de navolgende verzetsprocedure, in hoofde van Promeco provisieneel begroot op 1 euro en in hoofde van Boxter provisieneel begroot op 1 eura;
 - Vast te stellen dat Onderneming de heer A haar contractuele verplichtingen ten aanzien van Promeco in het kader van de MAU's van 12 april 2012 en 23 januari 2013 niet heeft nageleefd en Onderneming de heer A te veroordelen tot vergoeding van alle schade die voor Promeco voortvloeit uit deze contractuele tekortkomingen, provisieneel begroot op 1 euro;
 - Subsidiair, voor zover de vordering van GL tegen [Prameca en Boxter] in de procedure onder het rolnummer AR/14/50438 ontvankelijk en gegrond zou worden verklaard, te horen zeggen voor recht dat Onderneming de heer A gehouden is tot vrijwaring van [eerste en tweede verwerende partij] voor alle tegen hen in het voordeel van GL uitgesproken veroordelingen, zowel in hoofdsam, intresten als kosten, (inclusief de gerechtskosten, en kosten van erelonen van advocaten en experts), en Onderneming de heer A te horen veroordelen tot betaling aan [Prameca en Boxter] van alle deze bedragen in hoofdsam, intresten en kosten waartoe zij zouden veroordeeld worden (inclusief de kosten die zouden voortvloeien uit de verplichtingen die aan [Prameca en Boxter] zouden worden opgelegd, zoals de vordering tot terugroeping, vernietiging, winstafdracht, etc.);
 - Subsidiair, Onderneming de heer A te veroordelen tot terugname van de in beslag genomen merkgoederen tegen betaling van de betaalde aankooprijks, begroot op 334.641,90 euro aan Boxter en de kosten gemaakt door elk van [Prameca en Boxter], voor een bedrag dat ex aequa et bona provisieneel wordt begroot op 5.000 eura;
 - Onderneming de heer A te veroordelen tot de terugbetaling aan Promeco van de onterecht betaalde royalties voor de in beslag genomen merkgoederen, voor een bedrag dat wordt begroot op 29.784,21 eura;



In elk geval,

GL en onderneming de heer A te horen veroordelen tot de kosten van dit geding, waaronder de kosten van de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring ten aanzien van Onderneming de heer A, en de rechtsplegingvergoedingen, begroot op een bedrag van 36.000 euro ten aanzien van GL, en 12.000 euro ten aanzien van onderneming de heer A, en/of 1 euro provisioneel als tussenkomst in de advocaatkosten, conform art. 14 van de Handhavingsrichtlijn (cfr. Arrest HvJ 28/07/2016)."

30. Onderneming de heer A verzocht de eerste rechter:

- 'Uitspraak doende op de vordering in vrijwaring en tussenkomst van Promeco en Boxter ten aanzien van Onderneming de heer A:
 - In hoofdorde: de vordering van Boxter onontvankelijk te verklaren;
 - In ondergeschikte subsidiaire orde: zich onbevoegd te verklaren;
 - In uiterst ondergeschikte orde: de tussenvorderingen wegens valsheid en tot overlegging van stukken alsmede de vordering in tussenkomst en vrijwaring van Promeco en Boxter ongegrond te verklaren;
- Uitspraak doende op de tegenvordering van onderneming de heer A ten aanzien van Promeco en Boxter:
 - In de hypothese Uw Rechtbank de exceptie van Onderneming de heer A met betrekking tot de internationale rechtsmacht afwijst, Promeco en Boxter solidair, in solidum of de ene bij gebreke aan de andere tot de betaling van een provisionele bedrag van 200.000 €, onder voorbehoud van vermeerdering in de loop van de procedure;
 - In ieder geval: Promeco en Boxter te veroordelen tot de kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding (18.000€)."

De zaak werd ter zitting van de eerste rechter enkel ten aanzien van GL, Promeco en Boxter in beraad genomen.

De vorderingen op gedwongen tussenkomst en vrijwaring ten aanzien van onderneming de heer A en de heer A werden naar de bijzondere rol verzonden met het oog op verdere instaatstelling.

31. Bij vonnis van 21 februari 2017 verklaarde de eerste rechter de vordering van Guy Laroche ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

"De rechtbank stelt vast dat Promeco en Boxter inbreuk hebben gepleegd op de Uniemerken van Guy Laroche met inschrijvingsnummers 4561817 en 8867285 door het zonder toestemming van Guy Laroche importeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden van waren onder een teken dat identiek is met de Uniemerken met inschrijvingsnummer 4561817 en 8867285 in de gehele Europese Unie.



De rechtbank beveelt de staking van voormelde inbreuken op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per geïmporteerd, aangeboden, in voorraad gehouden of verkocht inbreukmakend goed vanaf de derde dag na betekening van dit vonnis.

De rechtbank veroordeelt Promeco om de winst die zij genoten heeft op de inbreukmakende goederen af te dragen aan Guy Laroche, ex aequo et bono begroot op 2.200.000 euro.

De rechtbank beveelt Promeco en Boxter alle inbreukmakende goederen terug te roepen uit het handelsverkeer en op te slaan, op hun kosten, en het bewijs van de terugroeping en opslag voor te leggen aan Guy Laroche, beide uiterlijk veertien dagen na betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging.

De rechtbank staat Guy Laroche toe [dat zij] alle inbreukmakende goederen waaronder de door Guy Laroche in beslag genomen inbreukmakende goederen, de uit het handelsverkeer terugroepen inbreukmakende goederen en alle inbreukmakende goederen die Promeco en Boxter onder zich houden, vernietigt of laat vernietigen door een derde op kosten van Promeco en Boxter (op voorlegging van de factuur) op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging dat Promeco en Boxter weigeren mee te werken aan de vernietiging.

De rechtbank bepaalt het totaal aan te verbeuren dwangsommen voor Promeco en Boxter afzonderlijk op 1.000.000 euro.

De rechtbank verklaart de tegenvordering van verwerende partijen ontvankelijk maar niet gegrond.

De rechtbank veroordeelt verwerende partijen tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 36.000 euro rechtsplegingsvergoeding. De overige kosten werden door eisende partij niet begroot."

B. Procedure in hoger beroep

32. Promeco en Boxter tekenden bij verzoekschrift van 1 juni 2017 hoger beroep aan tegen het vonnis van 21 februari 2017. Dit hoger beroep is gekend als de zaak 2017/AR/907.

Bij verzoekschrift van 20 maart 2018 betrokken zij onderneming de heer A en de heer A in het hoger beroep. Dit hoger beroep is gekend als de zaak 2018/AR/500.



33. Bij tussenarrest van 23 oktober 2018 verklaarde het hof het op 20 maart 2018 ingestelde hoger beroep van appellanten ontvankelijk en toelaatbaar en zei het hof voor recht dat het rechtsmacht heeft om uitspraak te doen over de eisen van appellanten tegen onderneming de heer A en de heer A, en het hof hierover zelfs uitspraak moet doen.

34. Bij tussenarrest van 29 januari 2019 voegde het hof de zaken 2017/AR/907 en 2018/AR/500 en werd een conclusiekalender vastgesteld.

35. Onderneming de heer A werd inmiddels in Frankrijk in gerechtelijke vereffening gesteld (“liquidation judiciaire”). Meester mevrouw B werd aangesteld als gerechtelijk vereffenaar.

Op 24 juli 2020 deden Promeco en Boxter aangifte van schuldvordering in de vereffening van Onderneming de heer A.

Op 26 mei 2021 lieten Promeco en Boxter, voor zover nodig, een dagvaarding in gedwongen tussenkomst en gedinghervatting betekenen aan meester mevrouw B, in haar hoedanigheid van gerechtelijke vereffenaar van Onderneming de heer A. Deze dagvaarding werd neergelegd op de griffie van het hof op 24 juni 2021.

36. Op 30 september 2021 dienden Promeco en Boxter een verzoekschrift in op grond van art. 748 §2 Ger.W. Bij beschikking van 26 oktober 2021 van dit hof werd het verzoekschrift gegrond verklaard en werd een conclusiekalender vastgesteld.

37. In hoger beroep verzoeken Promeco en Boxter het hof het volgende:

“Het hoger beroep van appellanten ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens het vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel integraal te hervormen en dienvolgens:

Aangaande de hoofdvordering van Guy Laroche tegen appellanten:

In hoofdorde:

De vorderingen van Guy Laroche op grond van merkinbreuk af te wijzen als ongegrond;

Dienvolgens te zeggen voor recht dat de gevolgen van het (bewarend) beslag inzake namaak, dat werd toegestaan bij beschikking van 24 februari 2014 gewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (rolnummer EV/14/00085), en dat werd uitgevoerd bij appellanten op 26 februari 2014, ongedaan worden gemaakt, en in het bijzonder:



- *Te bevelen dat alle verrichtingen van het beslag inzake namaak, gelegd op grond van de voormelde beschikking, van generlei waarde worden verklaard;*
- *Te bevelen dat het bewarend beslag bij appellanten teniet wordt gedaan;*
- *Guy Laroche te verbieden om het verslag van de gerechtsdeskundige en de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder n.a.v. het voormelde verslag inzake namaak op enigerlei wijze, in of buiten rechte, aan te wenden of bekend te maken, en hen te verplichten alle eventuele exemplaren en/of (digitale) kopieën van dat verslag en het proces-verbaal van vaststellingen te vernietigen, op straffe van een dwangsom van 50.000 EUR per vastgestelde overtreding na betekening van het tussen te komen arrest;*
- *Te horen verklaren voor recht dat voor de producten die voorwerp waren van het beslag inzake namaak de communautaire uitputting van toepassing is, zodat deze producten conform het principe van vrij verkeer van goederen kunnen worden gecommmercialiseerd;*

In ondergeschikte orde, voor zover Uw Hof van mening zou zijn dat er sprake is van een merkinbreuk in hoofde van appellanten (quod certe non): de vorderingen van Guy Laroche tot het opleggen van een verbod, de betaling van een schadevergoeding, de winstafdracht, de terugroeping, de vernietiging en de publicatie van het tussen te komen vonnis, af te wijzen als ongegrond;

Uiterst ondergeschikt, voor zover Uw Hof van mening zou zijn dat er sprake is van een bewezen schade in hoofde van Guy Laroche: de schade te begroten volgens de passende elementen en maximaal op 42.631,20 EUR; en voor zover Uw Hof van oordeel zou zijn dat er sprake is van kwade trouw in hoofde van [appellanten]: de af te dragen winst te begroten op 0 EUR;

In ieder geval, de vorderingen van Guy Laroche op grond van inbreuk op art. VI.104 WER af te wijzen als onontvankelijk, minstens ongegrond;

Aangaande de tegenvordering van appellanten tegen Guy Laroche:

De tegenvorderingen van [appellanten] ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dienvolgens:

- *Guy Laroche te veroordelen tot een passende vergoeding wegens de negatieve gevolgen van het beslag inzake namaak, in hoofde van Promeco begroot op 30.000 EUR en in hoofde van Boxter begroot op 10.000 EUR, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf de datum van beslag van 26 februari 2014 tot volledige betaling;*
- *Guy Laroche te veroordelen om aan Boxter te betalen het bedrag van 79,679.73 EUR exclusief BTW ten titel van stockagekosten (tot 30 juni 2022), te vermeerderen met 657,72 EUR exclusief BTW per begonnen maand vanaf 1 juli 2022, conform de vigerende huurprijzen;*



- *Guy Laroche te veroordelen om aan Boxter te betalen het bedrag van 125.000 EUR ex aequo et bono ingevolge waardevermindering van de in beslag genomen stock, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf datum van de begroting van de provisionele schade, zijnde 22 november 2019 en dit tot volledige betaling;*
- *Guy Laroche, (solidair in solidum of de éne bij gebreke aan de andere met onderneming de heer A en de heer A) te veroordelen tot vergoeding aan [appellanten] van de totale werkelijke kosten van het geding, ten belope van 508.027,43 euro, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf de gemiddelde datum van 1 september 2017 tot volledige betaling, en ondergeschikt, Guy Laroche minstens te veroordelen tot de kosten van dit geding, begroot in hoofde van [appellanten] op de toepasselijke maximale rechtsplegingsvergoeding van 45.000 EUR per aanleg, meer de gerechtskosten, waaronder de rolrechten beroep.*

Aangaande de vorderingen van appellanten tegen Onderneming de heer A en de heer A:

M.b.t. de vordering tot gedwongen tussenkomst en gedinghervatting, ingesteld tegen de vereffenaar van Onderneming de heer A:

- *Akte te verlenen van de vordering in gedwongen tussenkomst en, enkel voor zover als nodig, tot gedwongen hervatting van geding in de zin van art. 816 Ger.W. die Promeco en Boxter hebben ingesteld bij dagvaarding van 21 mei 2021;*
- *Deze vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren;*
- *De vereffenaar van Onderneming de heer A te horen veroordelen tot tussenkomst in en, enkel voor zover als nodig, tot hervatting van het geding dat hangende is tussen verzoeksters als appellanten en Guy Laroche, Onderneming de heer A en de heer A als geïntimeerden, in de gevaegde zaken met rolnummers 2017/AR/907 en 2018/AR/500;*

Ml.b.t. de voorafgaande tussenvordering wegens valsheid:

- *Vooraf, toepassing makend van de artikelen 895 e.v. Ger.W. de persoonlijke verschijning van de partijen te bevelen, in voorkomend geval bijgestaan door hun advocaten, en Onderneming de heer A te vragen of zij de betrokken stukken wenst te blijven hanteren;*
- *Vervolgens verder toepassing te maken van de valsheidsprocedure zoals voorzien in de artt. 899 e.v. Ger.W.;*

Ten aanzien van Onderneming de heer A: In hoofdorde,

- *Te zeggen voor recht dat Onderneming de heer A een inbreuk heeft gemaakt op de haar contractueel rustende verplichtingen;*



- *Onderneming de heer A dienvolgens te veroordelen tot een passende vergoeding wegens de negatieve gevolgen van het beslag inzake namaak, in hoofde van Promeco begroot op 30.000 EUR en in hoofde van Boxter begroot op 10.000 EUR, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf de datum van beslag van 26 februari 2014 tot volledige betaling;*
- *Onderneming de heer A, (solidair in solidum of de éne bij gebreke aan de andere met Guy Laroche en de heer A) te veroordelen tot vergoeding aan [appellanten] van de totale werkelijke kosten van het geding, ten belope van 508.027,43, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf de gemiddelde datum van 1 september 2017 tot volledige betaling, en ondergeschikt tot de kosten van dit geding, waaronder de kosten van de dagvaarding in gedwongen tussenkomst ten aanzien van Onderneming de heer A, de rolrechten beroep en de rechtsplegingvergoedingen, begroot op een bedrag van 45.000 EUR ten aanzien van Ondergeschikt, in zoverre vordering van Guy Laroche gegrond zou worden verklaard (quod non):*
 - *Te zeggen voor recht dat Onderneming de heer A gehouden is tot vrijwaring van [appellanten] voor alle tegen hen in het voordeel van Guy Laroche uitgesproken veroordelingen, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, (inclusief de gerechtskosten, en kosten van erelonen van advocaten en experts), en Onderneming de heer A te horen veroordelen tot betaling aan [appellanten] van al deze bedragen in hoofdsom, intresten en kosten waartoe zij zouden veroordeeld worden (inclusief de kosten die zouden voortvloeien uit de verplichtingen die aan [appellanten] zouden worden opgelegd, zoals de vordering tot terugroeping, vernietiging, winstafdracht, etc.);*
 - *Tevens Onderneming de heer A te veroordelen tot terugname van de in beslag genomen merkgoederen tegen betaling van de betaalde aankoopprijs, begroot op 334.641,90 EUR aan Boxter, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf de datum van beslag van 26 februari 2014 tot volledige betaling;*
 - *Tenslotte Onderneming de heer A tevens te veroordelen tot de terugbetaling aan Promeco van de onterecht betaalde royalty's voor de in beslag genomen merkgoederen, voor een bedrag dat wordt begroot op 29.784,21 euro, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf de datum van beslag van 26 februari 2014 tot volledige betaling.*

In zoverre de tegenvordering van [appellanten] op die punten lastens Guy Laroche ongegrond zou verklaard worden (quod non):

- *Onderneming de heer A te veroordelen om aan Boxter te betalen het bedrag van 79,679.73 EUR exclusief BTW ten titel van stockagekosten (tot 30 juni 2022), te vermeerderen met 657,72 EUR exclusief BTW per begonnen maand vanaf 1 juli 2022, conform de vigerende huurprijzen;*

PAGE 01-00004222126-0035-0095-01-01-4



- *Onderneming de heer A te veroordelen om aan Boxter te betalen het bedrag van 125.000 EUR ex aequo et bono ingevolge waardevermindering van de in beslag genomen stock, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf datum van de begroting van de provisionele schade, zijnde 22 november 2019 en dit tot volledige betaling;*

Ten aanzien van de heer A:

In hoofdorde

- *Vast te stellen dat de heer A foutief heeft gehandeld in de zin van artikel 1382 B.W. in het kader van zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap Onderneming de heer A, en de heer A te veroordelen tot vergoeding van alle schade die voor [appellanten] voortvloeit uit deze tekortkomingen;*
- *Vast te stellen dat de heer A als bestuurder en zaakvoerder persoonlijk aansprakelijk is voor zijn fouten begaan binnen het kader van zijn functie in de vennootschap Onderneming de heer A, in het bijzonder het vervalsen van de MAU-1 en de MAU-2 en het achterhouden van informatie en de heer A te veroordelen tot vergoeding van alle schade die voor [appellanten] voortvloeit uit deze tekortkomingen;*
- *De heer A dienvolgens te veroordelen tot een passende vergoeding wegens de negatieve gevolgen van het beslag inzake namaak, in hoofde van Promeco begroot op 30.000 EUR en in hoofde van Boxter begroot op 10.000 EUR, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf de datum van beslag van 26 februari 2014 tot volledige betaling;*
- *De heer A, (solidair in solidum of de éne bij gebreke aan de andere met Guy Laroche en Onderneming de heer A) te veroordelen tot vergoeding aan [appellanten] van de totale werkelijke kosten van het geding ten belope van 508.027,43 euro, te verhogen met de vergoedende intresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet en de gerechtelijke intresten vanaf de gemiddelde datum van 1 september 2017 tot volledige betaling, en ondergeschikt tot de kosten van dit geding, waaronder de kosten van de dagvaarding in gedwongen tussenkomst ten aanzien van de heer A, de rolrechten beroep en de rechtsplegingvergoedingen, begroot op een bedrag van 45.000 EUR ten aanzien van de heer A;*

Ondergeschikt, in zoverre de vordering van Guy Laroche gegrond zou worden verklaard (quod non):

Te zeggen voor recht dat Onderneming de heer A [noot hof: mogelijk wordt hier de heer A bedoeld] mogelijk is gehouden is tot vrijwaring van [appellanten] voor alle tegen hen in het voordeel van Guy Laroche uitgesproken veroordelingen, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, (inclusief de gerechtskosten, en kosten van erelonen van advocaten en experts), en Onderneming de heer A te horen veroordelen tot betaling aan [appellanten] van al deze bedragen in hoofdsom, intresten en kosten waartoe zij zouden veroordeeld worden (inclusief de kosten die zouden voortvloeien uit de verplichtingen



die aan [appellanten] zouden worden opgelegd, zoals de vordering tot terugroeping, vernietiging, winstafdracht, etc.);

Ten aanzien van beiden:

- De vorderingen van de heer A en Onderneming de heer A in zoverre gericht tegen [appellanten] af te wijzen als ongegrond;
- In elk geval de heer A te veroordelen *solidair*, minstens in *solidum* met Onderneming de heer A, tot betaling aan [appellanten] van alle voornoemde bedragen in hoofdsom, intresten en kosten.”

38. **Guy Laroche** verzoekt het hof om:

- “het hoger beroep van Promeco en Boxter af te wijzen, het bestreden vonnis gedeeltelijk te bevestigen, gedeeltelijk te hervormen, en als volgt te oordelen:
 - a) Te zeggen voor recht dat Promeco en Boxter **inbreuk** hebben gepleegd op de Uniemerken van Guy Laroche met inschrijvingsnummers 4561817 en 8867285, en op Artikel VI.104 Wetboek Economisch Recht;
 - b) Promeco en Boxter het **verbod** op te leggen om nog verder inbreuk te plegen op de merkrechten van Guy Laroche door het zonder toestemming van Guy Laroche importeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden van waren onder een teken dat identiek is met de Uniemerken met inschrijvingsnummer 4561817 en 8867285 in de gehele Europese Unie, op straffe van een dwangsom van 1.000 EUR per dag en per geïmporteerd, aangeboden, in voorraad gehouden of verkocht inbreukmakend goed vanaf betekening van het tussen te komen arrest;
 - c) Promeco en Boxter *solidair*, minstens in *solidum*, te veroordelen tot betaling aan Guy Laroche van een **schadevergoeding** *ex aequo et bono* begroot op **1.500.000 EUR**, te vermeerderen met vergoedende interesten vanaf 30 juli 2013, en vervolgens met gerechtelijke intresten, beide aan de wettelijke interestvoet;
 - d) **In hoofdorde**, Promeco te bevelen om alle **winst** die zij genoten heeft op de inbreukmakende goederen, **af te dragen** aan Guy Laroche, provisioneel begroot op 2.449.104,04 EUR, waarvan desgevallend het bedrag van de onder letter (c) toegekende schadevergoeding in mindering kan worden gebracht; **In ondergeschikte orde**, Promeco te bevelen 80% van de door haar genoten winst aan Guy Laroche af te dragen, waarvan desgevallend het bedrag van de onder letter (c) toegekende schadevergoeding in mindering kan worden gebracht;
 - e) Promeco en Boxter te bevelen om alle inbreukmakende goederen **terug te roepen** uit het handelsverkeer en op te slaan, op hun kosten, en het bewijs van de terugroeping en opslag voor te leggen aan Guy Laroche, beide uiterlijk 14



- dagen na betekening van het tussen te komen arrest, op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging;
- f) Vervolgens toe te staan dat Guy Laroche alle inbreukmakende goederen, waaronder (1) de door Guy Laroche in beslag genomen inbreukmakende goederen (2) de uit het handelsverkeer teruggeroepen inbreukmakende goederen en (3) alle inbreukmakende goederen die [Promeco en Boxter] onder zich houden, **vernietigt of laat vernietigen** door een derde (op solidaire kosten van Promeco en Boxter en solidair betaalbaar door Promeco en Boxter aan Guy Laroche door eenvoudige voorlegging van een factuur), op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging dat Promeco en Boxter weigeren mee te werken aan de vernietiging;
 - g) Guy Laroche toe te laten om het arrest (of een vertaling ervan) en/of een door het Hof geredigeerde samenvatting van het arrest (of een vertaling ervan) te **publiceren** in 5 regionale, nationale of internationale dagbladen, weekbladen of maandbladen, in het bijzonder in (de mode/lifestyle secties van) FashionMag België, De Standaard, Le Soir, De Tijd, en L'Echo, op solidaire kosten van Promeco en Boxter, die solidair door hen betaalbaar zijn aan Guy Laroche door eenvoudige voorlegging van de facturen van publicatie;
 - h) Guy Laroche **akte te verlenen van het voorbehoud om een schadevergoeding** te vorderen van Promeco en Boxter voor de schade toegebracht door de oneerlijke concurrentie (inbreuk op Artikel VI.104 Wetboek Economisch Recht) (1) aan de reputatie van de onderneming van Guy Laroche en (2) aan het verkoopnetwerk van Guy Laroche, waaronder onder meer alle schade die de exclusieve licentiehouders van Guy Laroche op haar zouden verhalen wegens het niet nakomen van haar contractuele verbintenissen;
 - i) Promeco en Boxter solidair, minstens in solidum, te veroordelen tot betaling van de **kosten** van het geding, met in begrip van:
 - (1) kosten beslag inzake namaak België, begroot op 7.474,09 euro,
 - (2) kosten dagvaarding ten gronde, begroot op 351,84 euro,
 - (3) rechtsplegingsvergoeding (begroot op 45.000 euro per aanleg)
- Met betrekking tot de burgerlijke valsheidsvordering ingesteld door Promeco en Boxter, deze af te wijzen na het Openbaar Ministerie te hebben ingelicht, minstens de beoordeling van de hoofdvordering van Guy Laroche niet op te schorten;
- de tegenvorderingen van Promeco en Boxter, zowel in hoofdorde als in ondergeschikte orde ongegrond te verklaren, en in het bijzonder:
- a) De tegenvordering tot veroordeling van Guy Laroche tot betaling van een vergoeding wegens de beweerde negatieve gevolgen van het beslag inzake namaak voor Promeco en Boxter, volledig af te wijzen, met inbegrip van de vordering tot vergoeding van de stockagekosten van Boxter en de vergoeding wegens waardevermindering van de in beslag genomen goederen;



- b) *De tegenvordering tot veroordeling van Guy Laroche tot vergoeding van de beweerde schade in hoofde van Promeco en Boxter ten gevolge van een beweerde inbreuk op artikelen 1382-1383 B.W., volledig af te wijzen; en*
- c) *De vordering om Guy Laroche te veroordelen tot vergoeding van de totale kosten van het geding, te verhogen met interesten, af te wijzen, en een eventuele veroordeling van Guy Laroche tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding te beperken tot het bedrag van de basis rechtsplegingsvergoeding.”*

39. **Onderneming de heer A** verzoekt het hof in haar conclusie van 23 september 2019:

“Uitspraak doende op de vordering in vrijwaring en tussenkomst van Promeco en Boxter ten aanzien van Onderneming de heer A:

- *In hoofdde: de vordering van Boxter onontvankelijk te verklaren ;*
- *In ondergeschikte subsidiaire orde: zich zonder rechtsmacht te verklaren;*
- *In uiterst ondergeschikte orde: de tussenvorderingen wegens valsheid en tot overlegging van stukken alsmede de vordering in tussenkomst en vrijwaring van Promeco en Boxter ongegrond te verklaren;*

- *Uitspraak doende op de tegenvordering van Onderneming de heer A ten aanzien van Promeco en Boxter:*

In de hypothese Uw Hof de exceptie van Onderneming de heer A met betrekking tot de internationale rechtsmacht afwijst, Promeco en Boxter solidair, in solidum of de ene bij gebreke aan de andere tot de betaling van een provisioneel bedrag van 211.705,22 euro, onder voorbehoud van vermeerdering in de loop van de procedure;

- *In ieder geval:*
Promeco en Boxter te veroordelen tot de kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van beide aanleggen (18.000 euro per aanleg).”

40. Onderneming de heer A werd aanvankelijk vertegenwoordigd in het huidige geschil door ██████████. Zij legde een laatste conclusie neer ter griffie van dit hof op 23 september 2019. Per brief van 13 juli 2021 liet de raadsman van Onderneming de heer A weten dat hij gelet op de vereffening van de vennootschap op 3 juni 2020 niet meer tussenkwam.

Mevrouw B werd aangesteld als gerechtelijk vereffenaar van Onderneming de heer A.

Op 26 mei 2021 lieten Promeco en Boxter een dagvaarding in gedinghervatting betekenen aan de vereffenaar van Onderneming de heer A, voor zover nodig.



Mr. mevrouw B qq. werd rechtsgeldig op de hoogte gebracht van de kennisgevingen van de hoorzittingen in het huidige geschil. Zij verklaarde bij brief van 15 september 2023 de kennisgevingen van de pleitzittingen in de huidige procedure te hebben ontvangen, en deelde mee bij gebrek aan beschikbare middelen niet aanwezig te zullen zijn of vertegenwoordigd te zullen zijn bij de procedure in hoger beroep.

De stukken die deel uitmaken van de inventaris van Onderneming de heer A werden niet neergelegd voor het hof, en maken aldus geen deel uit van de debatten.

41. De heer A verzoekt het hof om het hoger beroep van Promeco en Boxter ongegrond te verklaren en bijgevolg:

- *“Zich zonder rechtsmacht te verklaren;*
- *de oorspronkelijke vordering van PROMECO en BOXTER ten aanzien van [de heer A] onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;*
- *PROMECO en BOXTER in elk geval te solidair te veroordelen tot de kosten van beide gedingen, rechtsplegingsvergoeding inbegrepen (thans begroot op het basisbedrag van 21.000 € per aanleg).”*

III. BEOORDELING

A. DE HOOFDVORDERING VAN GUY LAROCHE TEGEN PROMECO EN BOXTER

42. GL voert aan dat Promeco en Boxter inbreuk hebben gemaakt op haar rechten op de GL-merken en op de eerlijke marktpraktijken.

Artikel 9 EMVO, thans artikel 9 UMVO, geeft de houder van het Gemeenschapsmerk (thans Uniemerkt) 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 economisch verkeer te verbieden. Met name kan het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder dit teken worden verboden.

GL betwist dat er sprake zou zijn van uitputting van haar merkenrechten door de actie bij Carrefour Frankrijk, de actie bij Carrefour België of door de verkoop aan Boxter. Minstens stelt zij dat zij, in geval van uitputting, gegronde redenen heeft om zich tegen de verdere verhandeling van de waren onder de GL-merken te verzetten. Zij betwist de MAU 1 of MAU 2 te hebben gekend of goedgekeurd, en stelt dat de letterlijke bewoordingen van artikel 7 van de MAU's niet strookt met de gemeenschappelijke bedoeling van Onderneming de heer A en Promeco.

Zij richt in de huidige Belgische procedure geen vorderingen tegen Onderneming de heer A of de heer A.

┌ PAGE 01-00004222126-0040-0095-01-01-4 ─┐



43. Promeco en Boxter voeren in hoofdorde aan dat de merkrechten van GL reeds zijn uitgeput door de actie bij Carrefour Frankrijk, aangezien Promeco voor alle merkgoederen, inclusief de restvoorraad, licentievergoedingen heeft betaald en Carrefour Frankrijk in de mogelijkheid werd gesteld over alle merkgoederen te beschikken. Zij voeren aan dat de hele voorraad, met inbegrip van de restvoorraad, onder de GL-merken in de EER in de handel is gebracht met uitdrukkelijke toestemming van Onderneming de heer A, die wordt geacht te handelen met de toestemming van GL. Zij stellen dat GL bovendien rechtstreeks heeft ingestemd met artikel 7 van de MAU 1, dat Promeco toeliet om de restvoorraad uit te verkopen aan derden. Zij besluiten dat de uitzonderingen van artikel 22.2 GMVO, thans artikel 25.2 UMVO, niet van toepassing zijn. De vraag of TOM's toelating aan Promeco in artikel 7 van de MAU 2 tot verkoop van de restvoorraad een contractuele wanprestatie vormt in de zin van artikel 22.2 GMVO moet volgens Promeco en Boxter dan ook niet onderzocht worden, aangezien de merkenrechtelijke uitputting reeds op niet terug te draaien wijze was ingetreden voorafgaand aan de verkoop van de restvoorraad.

Ondergeschikt stellen zij dat de merkenrechtelijke uitputting is ingetreden op het moment van de terbeschikkingstelling door Promeco van de waren aan Carrefour België, die gepaard ging met bijkomende royalty-betalingen voor dezelfde waren, en dit tijdens de duur van de licentieovereenkomst en op het overeengekomen grondgebied.

Nog meer ondergeschikt stellen zij dat de uitputting is ingetreden door de verkoop van de restvoorraad van de Carrefour België actie aan Boxter op 30 juli 2013, zoals uitdrukkelijk zou zijn toegelaten door artikel 7 MAU 2. Een eventuele contractuele tekortkoming van de hoofd licentienemer Onderneming de heer A heeft geen betrekking op de duur van de licentie, de vorm van het merk, de waren waarop het merk betrekking heeft, het territorium of de kwaliteit van de waren. Ook Promeco zelf kan geen contractuele wanprestatie worden verweten aangezien zij zich hield aan de bepalingen van de MAU 2.

Zij voeren aan dat de eerste rechter ten onrechte oordeelde dat Guy Laroche gegronde redenen had om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de producten bij toepassing van artikel 13.2 GMVO.

44. Onderneming de heer A voert aan dat de gemeenschappelijke bedoeling van Onderneming de heer A en Promeco bij het sluiten van de MAU 1 en MAU 2 erin bestond om GL-producten uitsluitend voor te behouden voor promotionele en getrouwheidsacties zoals deze werden georganiseerd in Carrefourwinkels in Frankrijk en in België, en deze producten in geen geval op de markt mochten worden gebracht in de detailhandel, en in het bijzonder in de disconthandel, al dan niet via internet. Deze gemeenschappelijke bedoeling van partijen primeert op de letterlijke bewoordingen van artikel 7 in de MAU 1 en MAU 2. Zij stelt dat Promeco bewust de essentiële voorwaarden van deze overeenkomsten heeft geschonden, en zij ook de



verplichting tot het opmaken van inventaris na afloop van de operatie niet heeft nageleefd. De verkoop aan Boxter op 30 juli 2013 is een fictie, die tot doel had te ontsnappen aan de blokkering van de stock op 31 juli 2013.

De heer A sluit zich aan bij het standpunt van Onderneming de heer A.

A.1. Voorafgaand. De valsheidsvordering

45. Promeco en Boxter hernemen in hoger beroep de door hen reeds in eerste aanleg, bij conclusie neergelegd op 1 augustus 2016, ingestelde tussenvordering wegens valsheid. Zij voeren met name aan dat de exemplaren van de MAU 1 en de MAU 2 die (enkel) door GL worden neergelegd als haar stukken 9 en 14 b vervalste stukken zijn. Onderneming de heer A, die niet langer vertegenwoordigd wordt door een raadsman, legde geen stukken neer. Noch Onderneming de heer A, noch de heer A leggen enige versie van de MAU neer als stuk.

Deze valsheid zou er volgens Promeco en Boxter in bestaan dat het artikel 5 van zowel de MAU 1 als de MAU 2 in deze exemplaren werd gewijzigd door de heer A, handelend als zaakvoerder van Onderneming de heer A, teneinde ten aanzien van GL te verhullen welke sommen hij volgens deze sublicentieovereenkomsten zou ontvangen van Promeco voor het gebruik van de GL-merken. GL voert aan dat de sublicentieovereenkomsten haar vreemd zijn, aangezien zij hierbij geen partij was, en zij enkel de stukken voorlegt die haar door haar licentienemer Onderneming de heer A zijn overgemaakt in het kader van de procedure op derdenverzet.

De huidige zaak werd bij toepassing van artikel 764, lid 5 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij Wet van 19 oktober 2015 meegedeeld aan het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie deelde ter zitting van 11 september 2023 aan partijen mee geen advies te zullen verlenen en niet te zullen tussenkomen in de zaak. De partijen werden gehoord in hun opmerkingen hierover.

46. De eerste rechter beperkte zich tot de behandeling van de hoofdvordering van GL tegen Boxter en Promeco en de tegenvorderingen van Boxter en Promeco tegen GL. De vorderingen in tussenkomst en vrijwaring werden naar de bijzondere rol verzonden. Zij oordeelde dat er geen reden was om de valsheidsprocedure te openen en de uitspraak over de hoofdvordering op de schorten.

Luidens artikel 897 van het Gerechtelijk Wetboek moet de rechter de uitspraak over de hoofdvordering uitstellen indien geen uitspraak kan worden gedaan zonder rekening te houden met het van valsheid betichte stuk.



Zowel Promeco en Boxter als GL stellen uitdrukkelijk dat het hof onmiddellijk uitspraak kan doen over de hoofdvordering, minstens over de vraag of er al dan niet sprake is van enige merkenrechtelijke uitputting.

Er bestaat geen betwisting over het feit dat de beide versies van de MAU 1 en de MAU 2, met name de versies neergelegd door Promeco en Boxter, waarvan de valsheid niet wordt aangevoerd enerzijds, en de exemplaren voorgelegd door GL enkel van elkaar verschillen wat de bedragen vermeld in artikel 5 betreft. De royaltyvergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de GL-merken zijn in de ene versie van de MAU 1 gelijk aan de overeengekomen royaltyvergoedingen voor het gebruik van de GL-merken in de licentieovereenkomsten tussen GL en Onderneming de heer A (in de versie van de MAU 1 voorgelegd door GL, die haar zou zijn overhandigd door Onderneming de heer A), dan wel hoger (in de versie van de MAU 1 voorgelegd door Promeco). De versie van de MAU 2 voorgelegd door GL bevat enkel een artikel 5.1 en 5.3, daar waar de versie van de MAU 2 voorgelegd door Promeco een artikel 5.2. bevat, waarin een afzonderlijke commerciële vergoeding van 30.000 euro werd vastgelegd ten gunste van Onderneming de heer A.

Het hof oordeelt dat uitspraak kan worden gedaan over de hoofd- en tegenvordering zonder rekening te houden met het van valsheid betichte stuk, zijnde de exemplaren van de MAU 1 en MAU 2 voorgelegd door GL, die haar zijn overhandigd door Onderneming de heer A. De vraag of het artikel 5 in deze laatste versies al dan niet werd vervalst dient voor de beoordeling van het al dan niet bestaan van enige merkenrechtelijke inbreuk niet voorafgaandelijk te worden beslecht.

Ook wat betreft de aangevoerde inbreuk op de eerlijke marktpraktijken en de gevorderde maatregelen kan uitspraak worden gedaan zonder rekening te houden met het van valsheid betichte stuk.

A.2. Merkenrecht

A.2.1.. De actie bij Carrefour Frankrijk

47. Promeco en Boxter voeren in hoofdorde aan dat de rechten van GL op de restvoorraad zijn uitgeput door de actie bij Carrefour Frankrijk.

Artikel 13 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk, hierna 'GMVO' (thans in iets andere bewoordingen opgenomen in artikel 15 Verordening EU 2017/1001 inzake het Uniemerken, hierna 'UMVO'), bepaalt:

"1. 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 diens toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.



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

Het Hof van Justitie stelt dat de uitputting plaatsvindt door het feit alleen dat de waren door de merkhouder in de EER in de handel worden gebracht. Het eventuele bedingen in de verkoopovereenkomst inzake de eerste verhandeling in de EER van territoriale beperkingen op het recht op wederverkoop van de waren betreft alleen de verhoudingen tussen de partijen bij die handeling. Het staat niet in de weg aan de uitputting (HvJ 30 november 2004, nr. C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, Peak Holding, r.o. 53-55).

Het begrip ‘in de handel zijn gebracht’ is een beslissend element voor de uitdoving van het uitsluitend recht van de merkhouder. Er bestaat geen betwisting dat de merkhouder, wanneer hij van zijn merk voorziene waren in de EER aan een derde verkoopt, deze waren in de handel brengt. Een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, put de door het merkenrecht toegekende uitsluitende rechten uit, meer in het bijzonder het recht om een derde te verbieden de waren door te verkopen (zie ook Cass. 2 november 2017, C.16.0083.N).

Wanneer de merkhouder zijn waren enkel invoert om ze in de EER te verkopen of te koop aan te bieden brengt hij ze evenwel niet in de handel. Dergelijke handelingen verlenen derden immers niet het recht om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Zij stellen de merkhouder niet in staat de economische waarde van het merk te realiseren. Zelfs na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren. Van een merk voorziene waren kunnen niet worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is, ze te verkopen. (HvJ 30 november 2004, nr. C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, Peak Holding, r.o. 31 en 39-44).

Het komt aan de partij die door de merkhouder wordt aangesproken wegens inbreuk, en die zich op de uitputting beroept, om het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden ervan is voldaan.

Het bewijs van de toestemming van de merkhouder dient te worden geleverd voor elk exemplaar van het product dat in de EER in de handel werd gebracht (HvJ 1 juli 1999, nr. C-173/98, ECLI:EU:C:1999:347, Sebago en Maison Dubois, r.o. 22).



- *Uitputting in merkenrechtelijke zin door de actie bij Carrefour Frankrijk?*

48. Uit de overeenkomst, van bepaalde duur en niet hernieuwbaar, die werd gesloten tussen Promeco en Carrefour Frankrijk blijkt dat Carrefour Frankrijk aan Promeco een operatie van operationele marketing toevertrouwde, bestaande hoofdzakelijk uit de realisatie van promotionele ondersteuning en het aanbieden van exclusieve producten voor de noden van deze operatie (artikel 1, stuk 3 bis Promeco).

Deze operatie had tot doel om de interesse te wekken van klanten van Carrefour voor producten die niet gebruikelijk worden aangeboden in de winkel, en zo een belangrijke toestroom van klanten in de Carrefourwinkels te genereren voor de duur van de operatie (preambule, stuk 3 bis Promeco). Hiertoe diende Promeco het nodige marketingmateriaal te ontwerpen, vervaardigen, drukken en leveren, en een voldoende aantal goederen aan te bieden om het goede verloop van de operatie te waarborgen. De betrokken goederen werden voor het doel van de actie geproduceerd door Promeco, en maakten geen deel uit van het normale gamma van bad- en huishoudlinnen van Guy Laroche, noch van het normale gamma van Carrefour. Deze goederen dienden door Promeco te worden geleverd aan centrale depots van Carrefour Frankrijk. Door deze levering aan centrale depots van Carrefour werd volgens de overeenkomst tussen partijen het risico overgedragen, zonder dat er sprake is van enige overdracht van eigendom, minstens toont Promeco niet aan dat er van enige eigendomsoverdracht aan Carrefour Frankrijk sprake was (artikel 3.2.2. stuk 3 bis Promeco). Promeco verwijst in haar syntheseconclusies overigens zelf naar *“de niet-verkochte goederen in de centrale depots”* (randnummer 72 vervangende syntheseconclusies in hoger beroep).

Er bestaat geen betwisting tussen partijen dat deze promotieactie bij Carrefour Frankrijk plaatsvond met uitdrukkelijke toestemming van GL.

Uit de overeenkomst tussen Promeco en Carrefour Frankrijk blijkt dat de betrokken goederen enkel waren bestemd voor de tijdelijke getrouwheidsactie binnen de Carrefour winkels zoals deze werd georganiseerd door Promeco, en dit volgens welomschreven modaliteiten en voor een bepaalde duur, zoals deze waren opgelegd door de merkhouder, GL. Carrefour beschikte niet over het recht om deze goederen aan te bieden aan haar klanten in de winkelrekken, zowel tijdens als na de getrouwheidsactie, en zij kon hierover bijgevolg niet vrij beschikken.

Deze beperkingen maakten reeds deel uit van de briefwisseling die aan de overeenkomst met Carrefour voorafgingen en werden tevens uitdrukkelijk hernomen in de LO 1 en MAU 1. Bij e-mail van 15 februari 2012 bezorgde Onderneming de heer A aan GL onder meer de vraag van Promeco om een brief om het globaal kader van de Carrefour actie vast te leggen, waarbij door Promeco onder meer werd gesteld dat de producten enkel kunnen worden gebruikt voor het getrouwheidsprogramma, ze nooit buiten dit programma kunnen worden verkocht, zij nooit



in de rekken van Carrefour kunnen belanden, alle producten moeten worden verwijderd uit elke Carrefour winkel na het einde van het programma, en Promeco moet meedelen hoeveel goederen zij in voorraad heeft na het programma (stuk 11 a Promeco). Bij brief van 21 februari 2012 waarbij GL aan Onderneming de heer A toestemming verleende om te onderhandelen met Carrefour werden deze beperkingen bevestigd. In de LO 1 verleende GL *aan Onderneming de heer A* het recht om producten op de markt te brengen op het territorium van Frankrijk in het kader van een punctuele klantengetrouwheidsactie bij Carrefour (artikel 1 LO 1). In de MAU 1 verleende Onderneming de heer A *aan Promeco* het recht om de producten *aan te bieden voor rechtstreekse verkoop* in het kader van de getrouwheidsactie in de supermarkten en hypermarkten van Carrefour Frankrijk gedurende een beperkte periode, zij het enkel in displays die de standing van het GL-merk respecteerden, zonder dat deze producten mochten worden verkocht in de rekken van Carrefour tussen andere producten (artikel 2 MAU 1). De controle van GL over de kwaliteit van de waren, met inbegrip van de wijze waarop zij te koop konden worden aangeboden, reikte de facto aldus tot bij Carrefour.

Promeco verbond zich er ten aanzien van Carrefour Frankrijk toe om zowel de goederen aanwezig in de centrale depots bij het einde van de getrouwheidsactie, als de pakketten die waren uitgeleverd aan Carrefour winkels maar door hen ongeopend waren teruggestuurd, terug te nemen en de kosten en de risico's van het retourtransport op zich te nemen (artikel 3.5, stuk 3 bis Promeco). De goederen die door Promeco werden geleverd aan de centrale depots van Carrefour Frankrijk, maar nooit werden bezorgd aan de Carrefour winkels, werden door Promeco nooit gefactureerd aan Carrefour. Voor die pakketten die vanuit de centrale depots waren uitgeleverd aan lokale depots of Carrefour winkels, maar vervolgens ongeopend (in volle dozen) werden geretourneerd werden na aanvankelijke facturatie creditnota's uitgeschreven, zoals van bij aanvang was overeengekomen tussen Carrefour Frankrijk en Promeco (stuk 50 Promeco).

De huidige betwisting heeft slechts betrekking op (het overblijvende deel na de latere actie bij Carrefour België van) de restvoorraad na de getrouwheidsactie bij Carrefour Frankrijk. Het betreft die goederen die door Carrefour niet werden gebruikt in het kader van de getrouwheidsactie, en die zonder kosten werden teruggenomen door Promeco na het einde van deze actie. Volgens het stuk 50 van Promeco gaat het voornamelijk (85 %) om goederen die de centrale depots van Carrefour Frankrijk nooit hebben verlaten en nooit werden gefactureerd aan Carrefour Frankrijk.

Promeco en Boxter bewijzen niet dat deze restvoorraad in de handel is gebracht in de zin van artikel 13 GMVO. De feitelijke terbeschikkingstelling van deze goederen door Promeco aan Carrefour Frankrijk verleende Carrefour Frankrijk niet het recht om over de van het merk voorziene waren te beschikken, en stelde GL niet in staat de economische waarde van het merk te realiseren. Deze restvoorraad die het voorwerp uitmaakt van betwisting werd niet verkocht aan Carrefour Frankrijk, minstens wordt dit niet aangetoond. Het eigendomsrecht bleef steeds bij Promeco. Promeco bewijst niet dat aan Carrefour het recht was verleend om over de van het merk voorziene waren uit de restvoorraad te beschikken. Carrefour

COVER 01-00004222126-0046-0095-01-02-1



beschikte slechts over het recht om te beschikken over de goederen in de mate dat deze daadwerkelijk werden gebruikt in het kader van de getrouwheidsactie, en dit enkel tijdens de duur van de getrouwheidsactie.

Er is geen sprake van uitputting wanneer de goederen zoals in casu enkel te koop werden aangeboden door een met de merkhouder economisch verbonden vennootschap, zoals Promeco, zonder dat deze laatste erin geslaagd is ze te verkopen.

Het enkele feit dat royalty's werden betaald door de sublicentiehouder Promeco op alle in haar opdracht voor de actie bij Carrefour Frankrijk geproduceerde goederen doet hieraan geen afbreuk. Deze royalty's werden betaald op de aankoop door Promeco bij haar leveranciers, ongeacht of deze goederen zouden worden verkocht aan Carrefour Frankrijk of door Carrefour Frankrijk zouden zijn gebruikt in het kader van de getrouwheidsactie. Met de sluiting van de (sub)licentieovereenkomst en de invoer van de goederen door Promeco, waardoor deze royalty's verschuldigd werden, worden de goederen bovendien niet in de handel gebracht.

Ook het feit dat de reclame en promotie gevoerd voor de getrouwheidsactie zou zijn gevoerd voor alle goederen die werden geproduceerd met het oog op de actie doet hieraan geen afbreuk.

Uitputting vindt slechts plaats voor die exemplaren die daadwerkelijk in de handel werden gebracht met de toestemming van de merkhouder.

GL stelt overigens terecht dat de economische waarde van de merken niet werd gerealiseerd voor die goederen die het centraal of de lokale depots van Carrefour Frankrijk nooit hebben verlaten. Het stond van bij aanvang van de actie vast dat er een restvoorraad zou zijn. Het was normaal gezien de bedoeling om met deze restvoorraad een andere actie te lanceren in een ander grondgebied met akkoord van GL, zoals uitdrukkelijk werd bevestigd in de MAU 1 tussen Onderneming de heer A en Promeco. Bij elke latere actie werd een nieuwe royalty-vergoeding aan GL betaald of voorgesteld. Daarenboven strekte deze actie er in hoofde van GL voornamelijk toe om de merkbekendheid van haar merken te vergroten bij de klanten van Carrefour en deze klanten toe te laten de kwaliteit van de merken effectief te ervaren, eerder dan royalty's te genereren, en werd dit doel niet gerealiseerd voor deze restvoorraad.

Uit de briefwisseling tussen partijen en de contracten die door hen werden gesloten blijkt dat GL, Onderneming de heer A en Promeco er steeds van uitgingen dat er na het einde van de getrouwheidsactie bij Carrefour een restvoorraad *bij Promeco* zou aanwezig zijn. Promeco diende volgens artikel 7 van de MAU 1 bij het einde van de actie bij Carrefour Frankrijk een inventaris te bezorgen van deze voorraad bij het einde van de actie. GL verwijst naar artikel 15.1 LO 1 waarin werd bepaald dat partijen zouden samenzitten om de modaliteiten van de liquidatie van deze overblijvende voorraad te bespreken.



Promeco verwijst naar artikel 7 van de MAU 1, met als opschrift “*voorraad bij Promeco na het einde van de actie*” (vrije vertaling van: “*stock chez Promeco à la fin de l’Operation*”), waarin Onderneming de heer A, die verklaarde op te treden in naam en voor rekening van GL, haar uitdrukkelijke toestemming verleende voor de uitverkoop van deze stock aan haar klanten, met behoud van de geldigheid van de garantie van Onderneming de heer A en GL met betrekking tot de intellectuele en industriële eigendomsrechten voor deze producten. Hieraan werd toegevoegd dat het de bedoeling was om een andere actie te lanceren in een ander grondgebied met akkoord van GL. Deze contractuele regelingen, die ook werden hernomen in de MAU 2 tussen Promeco en Onderneming de heer A, zouden echter overbodig zijn indien uitputting reeds zou zijn ingetreden voor deze restvoorraad door de actie bij Carrefour Frankrijk, zoals Promeco thans voorhoudt.

Promeco en Boxter tonen niet aan dat uitputting heeft plaatsgevonden door de actie bij Carrefour Frankrijk.

- *M.b.t. de beweerde goedkeuring van artikel 7 MAU 1 door GL*

49. Promeco en Boxter voeren tevens in het kader van hun argumentatie in hoofddorde aan dat GL instemde met de MAU 1, met inbegrip van artikel 7 van de MAU 1, dat Promeco zou toelaten de restvoorraad na de actie bij Carrefour Frankrijk uit te verkopen aan derden. Zij voeren aan dat GL er nooit op heeft gewezen dat zij niet akkoord ging met artikel 7 van de MAU 1, ook al staat volgens hen onomstotelijk vast dat GL kennis had van deze MAU 1, zoals zou blijken uit het door hen als hun stuk 9 bis voorgelegde chronologische overzicht.

GL betwist op enig ogenblik kennis te hebben gehad van artikel 7 van de MAU 1, en zij stelt nooit akkoord te zijn gegaan met een uitverkoop van de restvoorraad zonder haar toestemming.

50. Deze betwisting heeft op zich geen rechtstreeks belang voor de vraag of er uitputting is door de actie bij Carrefour Frankrijk, noch voor de vraag of de verkoop aan Boxter een schending uitmaakte van de licentieovereenkomst(en) en de sublicentieovereenkomst(en) of MAU’s. De (betwiste) verkoop aan Boxter had immers betrekking op de verkoop van de restvoorraad na de actie bij Carrefour België, waarvoor een nieuwe licentieovereenkomst en een nieuw MAU, de MAU 2, werden afgesloten.

De eventuele kennis van GL is echter relevant in het kader van het geheel van de betwisting tussen partijen, onder meer maar niet beperkt tot een eventueel rechtmatig vertrouwen van Promeco en Boxter, eventueel rechtsmisbruik van GL of derde-medeplichtigheid van GL aan contractbreuk, zodat hier op de aangevoerde betwisting wordt ingegaan.



Promeco en Boxter die aanvoeren dat GL instemde met artikel 7 van de MAU 1, minstens dat GL van de inhoud van dit artikel op de hoogte zou zijn geweest, dienen het bewijs van hun beweringen te leveren.

In de licentieovereenkomst (LO 1) van 16 april 2012 tussen GL en Onderneming de heer A werd uitdrukkelijk bepaald dat elke uitverkoop de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van GL vereiste (artikel 7.2 LO 1). Partijen zouden samenkomen om de modaliteiten van een liquidatie van de overblijvende voorraad te bespreken, met dien verstande dat Onderneming de heer A geen enkele actie zou kunnen ondernemen zonder voorafgaandelijke geschreven toestemming van GL (artikel 15.1 LO 1). Deze bepalingen zijn duidelijk, en het staat dan ook vast dat elke verkoop van de restvoorraad de voorafgaande en schriftelijke toestemming van GL vereiste.

Voor zover in artikel 7 van de MAU 1 toelating werd gegeven aan Promeco om tot uitverkoop van deze restvoorraad over te gaan zonder dat hiervoor enige nieuwe toestemming van GL was vereist, en zonder enige beperking qua territorium, was deze bepaling strijdig met de uitdrukkelijke bepalingen van de LO 1.

Het standpunt van GL op dit punt was van bij aanvang ondubbelzinnig, en doorheen de onderhandelingen met Onderneming de heer A en het verloop van de navolgende acties bleek het belang dat zij hechtte aan het behoud van volledige controle over het lot van de restvoorraad. Zo kan onder meer worden verwezen naar de e-mail van 12 april 2012 van GL aan Onderneming de heer A (stuk 46 GL), de douaneverklaring van 30 mei 2012 waarin GL uitdrukkelijk stelde dat de producten onder geen enkele omstandigheid mogen worden geïmporteerd en verkocht door Promeco in een andere context dan de getrouwheidsactie bij Carrefour (stuk 48 GL), de formele maar voorwaardelijke toestemming van GL voor het voeren van een opvolgingsactie bij Carrefour België bij brief van 26 oktober 2012, waarin opnieuw werd benadrukt dat geen enkele actie mag worden ondernomen zonder schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van GL (stuk 12 GL) en artikel 13.1.g van de LO 2 van 21 januari 2013, die de bepalingen van artikel 7.2 LO 1 herneemt.

Onderneming de heer A verzekerde GL herhaaldelijk dat zij de klant voor liquidatie van de voorraad zou voorleggen aan GL, en dat Promeco zich ten aanzien van Onderneming de heer A zou verbinden onder dezelfde voorwaarden als Onderneming de heer A zich had verbonden ten aanzien van GL. Onderneming de heer A deelde mee aan GL dat een 'knippen-plakken versie' van de licentieovereenkomst tussen GL en Onderneming de heer A zou worden ondertekend door Promeco: Onderneming de heer A zou zich conformeren aan de licentieovereenkomst, en de (hiervan afwijkende) MAU – die aanvankelijk in ontwerp was meegedeeld aan GL – zou worden vergeten (zie de e-mail van Onderneming de heer A van 16 februari 2012 (stuk 42 GL) en de e-mail van 31 maart 2012 (stuk 7 bis GL)).

GL voert aan dat zij aannam dat de verwijzingen door Onderneming de heer A naar de MAU in latere e-mails betrekking hadden op de modelbrief die zij verplicht door Onderneming de heer A en Promeco had laten ondertekenen in uitvoering van de licentieovereenkomst (stuk 48 GL), wat aannemelijk is, en het tegendeel wordt niet aangetoond.

Promeco en Boxter tonen niet aan dat GL artikel 7 van de MAU 1 heeft goedgekeurd, noch dat zij hier voorafgaand aan het ontstaan van het geschil kennis van zou hebben gehad zonder hiertegen te protesteren. Dit artikel 7 van de MAU 1 gaat immers in tegen het duidelijke en van bij aanvang ongewijzigde standpunt van GL, zoals dit hierboven wordt toegelicht.

Een dergelijk bewijs kan niet worden afgeleid uit de chronologie weergegeven in stuk 9 bis van Promeco en Boxter en hernomen in hun conclusies.

- Promeco en Boxter verwijzen onder meer naar e-mailcommunicatie tussen Promeco en Onderneming de heer A (onder meer stuk 13 Promeco, e-mail van 11 april 2012, stuk 16, e-mail van 6 juni 2012), zij het zonder aan te tonen dat GL op de hoogte was van de inhoud van deze e-mails, die niet aan haar werden gericht. Reeds in februari 2012 verzocht Onderneming de heer A Promeco om niet langer rechtstreeks met GL te communiceren;
- Promeco en Boxter bewijzen evenmin dat de verklaring van Onderneming de heer A dat de MAU 1 werd gehecht aan de licentieovereenkomst met GL met de werkelijkheid overeenstemt (e-mail van 6 juni 2012, stuk 16 Promeco): geen enkel exemplaar van de licentieovereenkomst met de MAU 1 als bijlage wordt voorgelegd, en het hof acht de verklaringen van Onderneming de heer A niet geloofwaardig, in het licht van de tegenstrijdige verklaringen die zij in de loop
- van de onderhandelingen heeft afgelegd en de met artikel 7 van de MAU 1 strijdige inhoud van de LO 1;

Promeco en Boxter tonen niet aan dat met het door Onderneming de heer A *'geparafeerde en getekende contract'* dat bij e-mail van 11 april 2012 (haar stuk 10, stuk 46 GL) werd overgemaakt aan GL de MAU 1 werd bedoeld, en niet de licentieovereenkomst of de ondertekende modelbrief, die als enige bijlage is gevoegd aan zowel het stuk 10 van Promeco als het stuk 46 van GL. In het antwoord van GL (eveneens stuk 46 GL) bedankte GL Onderneming de heer A voor de overgemaakte documenten maar merkte zij op dat *"het probleem van de restvoorraad niet werd behandeld in de brief"* en vroeg zij *"wie deze voorraad dan zou beheren"*. Zij voegde eraan toe dat diende te worden voorzien dat Promeco deze niet kan liquideren zonder dat een akkoord hierover werd gevonden met GL. Gelet

- op de inhoud van dit antwoord van GL acht het hof het niet geloofwaardig dat de MAU 1 deel uitmaakte van de documenten die bij e-mail van de vorige dag aan GL zouden zijn overgemaakt;

De verklaring van GL aan de douane-autoriteiten van 30 mei 2012 (stuk 48 GL) vormt evenmin een bewijs van de kennis en/of aanvaarding van GL van de MAU 1; het gaat om een brief die bij hoogdringendheid op voorstel van Onderneming de heer A werd opgemaakt door een personeelslid van GL teneinde de export van de goederen door Promeco mogelijk te maken (zie de schriftelijke verklaring van mevrouw E, die geloofwaardig overkomt); het kan niet worden uitgesloten dat ook hier met de MAU de door Onderneming de heer A en Promeco ondertekende modelbrief werd bedoeld, gelet op wat voorafgaat. Tot slot is de inhoud van deze douaneverklaring in strijd met artikel 7 van de MAU 2, in die zin dat uitdrukkelijk wordt bepaald dat de goederen niet kunnen

worden verkocht door Promeco in een andere context dan de getrouwheidsactie bij Carrefour;

- De beweerde vervalsing van artikel 5 van de MAU 1 en MAU 2: zelfs zo zou vaststaan dat de exemplaren van de MAU 1 (en de MAU 2) meegedeeld door Onderneming de heer A aan GL zouden zijn vervalst wat betreft het bedrag aan royalty's verschuldigd aan GL, bewijst dit niet dat deze beide MAU's voorafgaand aan het ontstaan van het geschil zouden zijn meegedeeld; ook na het ontstaan van het geschil had Onderneming de heer A er immers belang bij om eventueel afwijkende afspraken met Promeco m.b.t. verschuldigde royaltybedragen verborgen te houden voor GL; GL voert aan dat deze (beweerdelijk vervalste) exemplaren van de MAU haar pas werden overgemaakt in januari 2014, nadat Onderneming de heer A haar had meegedeeld dat Promeco zich voor de verkoop aan Boxter beriep op artikel 7 van de MAU 2, en het tegendeel wordt niet aangetoond. Het is dan ook niet nodig uitspraak te doen over de beweerde vervalsing van de MAU's, alvorens over dit onderdeel van de vordering uitspraak te doen.

A.2.2. De actie bij Carrefour België

51. Ondergeschikt voeren Promeco en Boxter aan dat, voor zover er geen uitputting was door de actie bij Carrefour Frankrijk, er minstens sprake was van uitputting door de actie bij Carrefour België, waarmee GL uitdrukkelijk had ingestemd, en die gepaard ging met bijkomende royaltybetalingen aan GL.

Promeco laat na de overeenkomst die door haar werd gesloten met Carrefour België voor te leggen. Er is geen enkele aanwijzing dat deze overeenkomst bepalingen bevatte die afwijken van de bepalingen van de overeenkomst tussen Promeco en Carrefour Frankrijk.

De bewijslast van uitputting rust op Promeco en Boxter. Zij bewijzen niet dat ook de restvoorraad, die niet werd gebruikt in het kader van de getrouwheidsactie bij Carrefour België, aan deze laatste werd verkocht, noch tonen zij aan dat Carrefour België het recht was verleend om over de van het merk voorziene waren te beschikken, en GL hierdoor in staat werd gesteld de economische waarde van haar merk op deze restvoorraad te realiseren.

Promeco en Boxter bewijzen niet dat er communautaire uitputting is voor de waren die deel uitmaken van de restvoorraad door de actie bij Carrefour België.

A.2.3. De verkoop aan Boxter/4 Every Ware

52. Nog meer ondergeschikt voeren Promeco en Boxter aan dat de uitputting is opgetreden op het ogenblik van de verkoop van de waren door Promeco aan Boxter. Zij voeren aan dat deze verkoop uitdrukkelijk was toegelaten door artikel 7 van de MAU 2, die een dergelijke verkoop toeliet tot 31 juli 2013. Voor zover Onderneming de heer A een inbreuk zou hebben



gepleegd op de hoofdlicentieovereenkomst met GL, betreft deze inbreuk niet de duur van de licentie, de vorm van het merk, de waren waarop het merk betrekking heeft, het territorium of de kwaliteit van de waren, zodat er geen sprake is van enige inbreuk op artikel 22.2 GMVO. Promeco en Boxter mochten erop vertrouwen dat de MAU's conform de hoofdlicentie waren, en de merkhouders GL de inhoud van deze MAU 2 had goedgekeurd, aangezien GL wist of minstens behoorde te weten wat in de MAU 2 was gestipuleerd met betrekking tot de verkoop van de restvoorraad.

GL betwist dat haar rechten zouden zijn uitgeput door de verkoop aan Boxter, en stelt dat de restvoorraad voor het eerst in de handel werd gebracht door de verkoop aan de Nederlandse vennootschap 4 Every Ware op 2 januari 2014, zonder haar toestemming en in strijd met de essentiële bepalingen van de licentieovereenkomsten.

- *M.b.t. de beweerde kennis en aanvaarding in hoofde van GL van de bepalingen van artikel 7 MAU 2*

53. De toestemming van de merkhouders, die erop neerkomt dat de merkhouders afstand doet van zijn uitsluitend recht, is het beslissend element voor de uitputting van dat recht. Zij moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouders blijkt om afstand te doen van dat recht (zie onder meer HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Copad, r.o. 42).

Promeco en Boxter voeren aan dat GL heeft ingestemd met de inhoud van artikel 7 van de MAU 2, minstens dat zij kennis had van deze bepaling, zonder hiertegen te hebben geprotesteerd.

Zij verwijzen vooreerst naar de gelijkheid tussen artikel 7 van de MAU 1 en artikel 7 van de MAU 2, en de vermeende valsheid van de beide MAU's. Om de redenen hierboven aangehaald onder randnummer 50, die hier als herhaald kunnen worden beschouwd, acht het hof niet bewezen dat GL instemde met of zelfs kennis had van (artikel 7 van) de MAU 1. Zelfs zo er sprake zou zijn van enige vervalsing van het exemplaar van de MAU's overgemaakt aan GL, zoals Promeco aanvoert, kan hieruit evenmin enige kennis van GL voorafgaand aan het ontstaan van het geschil worden afgeleid (zie eveneens randnummer 50).

De inhoud van artikel 7 van de MAU 1 en de MAU 2 gaat bovendien in tegen de uitdrukkelijke bepalingen van de beide licentieovereenkomsten tussen GL en Onderneming de heer A en de wil van GL als uitgedrukt in de uitvoerige e-mailcorrespondentie die het sluiten van deze licentieovereenkomsten voorafging, waar GL herhaaldelijk bevestigde dat de verkoop van de restvoorraad enkel kon plaatsvinden met haar toestemming.



Een dergelijke kennisname van de MAU 2 kan evenmin worden afgeleid uit het stuk 17 van Promeco (stuk 14 GL), zijnde een e-mail tussen Onderneming de heer A en Promeco van 23 januari 2013. De handgeschreven vermelding op de uitgeprinte e-mail "kopie voor jou" is niet gedateerd en bevat de naam van de bestemming niet. Ook uit deze e-mail kan niet worden afgeleid dat een kopie van de MAU 2 werd overgemaakt aan GL voorafgaand aan het ontstaan van het geschil.

Promeco en Boxter verwijzen tot slot naar de e-mail van 28 januari 2013 van Promeco aan Onderneming de heer A, in kopie overgemaakt aan GL, waarin zij verklaarde de ondertekende MAU bij te voegen. GL bevestigt de ontvangst van deze e-mail, maar stelt dat geen bijlage was aangehecht. Het voorgelegde papieren stuk 18 bevat geen bijlage, noch enig veld dat verwijst naar een document gevoegd als bijlage. Geen bijkomende info behoudens de kopie van de afgeprinte e-mail zonder bijlage wordt gevoegd. Promeco en Boxter bewijzen niet dat GL kennis had van de bijlage. Deze kennis kan niet worden afgeleid uit de afwezigheid van reactie van GL op het ontbreken van een bijlage. Dit geldt des te meer aangezien GL in een e-mail van de volgende dag, op 29 januari 2013, Onderneming de heer A verzocht Promeco eraan te herinneren dat er na deze actie (bij Carrefour België) geen verdere voorraadliquidatie meer zou plaatsvinden, wat ingaat tegen de inhoud van de MAU 2.

Het hof acht niet bewezen dat GL kennis had van de inhoud van artikel 7 van de MAU 2 voorafgaand aan het ontstaan van het geschil. A fortiori wordt niet aangetoond dat GL met de inhoud van artikel 7 van de MAU 2, al dan niet stilzwijgend, heeft toegestemd.

- *M.b.t. de toestemming van Onderneming de heer A als licentiehouder van GL met de uitverkoop van de RestvoorRaad*

54. Promeco en Boxter voeren aan dat Promeco op grond van artikel 7 MAU 2 over de toestemming van Onderneming de heer A, die optrad als licentiehouder van GL, beschikte voor de verkoop van de restvoorraad na de actie bij Carrefour België, en dit tot 31 juli 2013, zonder enige beperking wat het territorium en de kwaliteit van de waren betreft.

- *Interpretatie artikel 7 MAU*

55. GL, hierin bijgetreden door Onderneming de heer A, betwist vooreerst dat het artikel 7 van de MAU 2 tussen Onderneming de heer A en Promeco, waarop Promeco zich beroept, deze laatste zou toelaten de restvoorraad na de actie bij Carrefour België bij andere van haar klanten te verkopen, ook buiten België, tot eind juli 2013, zonder dat deze verkoop voorafgaand ter goedkeuring zou worden voorgelegd aan GL.

Volgens GL blijkt uit artikel 3 van de MAU 2, de door Promeco op 7 november 2012 ondertekende modelbrief conform de bijlage 2 van de licentieovereenkomst (stuk 14 a GL) en de begeleidende e-mail van Onderneming de heer A van 23 januari 2013 (stuk 14 GL), dat de na de actie bij



Carrefour Frankrijk resterende voorraad volledig moest worden verkocht in het kader van de actie bij Carrefour België. Na afloop van deze actie mocht geen gebruik meer worden gemaakt van de GL-merken. Dit betekent ook dat er zonder de uitdrukkelijke toestemming van GL geen verkoop van de restvoorraad mocht plaatsvinden. Zij stelt dat de letterlijke bewoordingen van artikel 7 MAU 2 strijdig zijn met de gemeenschappelijke bedoeling van partijen.

De vraag naar de interpretatie van artikel 7 MAU 2 moet worden beantwoord naar Frans recht, conform artikel 10 van de MAU 2, dat bepaalt dat de MAU door het Franse recht wordt beheerst. De toenmalige bepalingen van het Franse recht (artikel 1156 en artikel 1161 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek voorafgaand aan 2016) zijn echter identiek aan dezelfde bepalingen in het Belgische oud Burgerlijk Wetboek.

De bewoordingen van artikel 7 MAU 2 zijn duidelijk. Zo wordt bepaald dat:

- Promeco bij het beëindigen van de Actie (bedoeld wordt de actie bij Carrefour België) een stock zal hebben van producten;
- Het is de verantwoordelijkheid van Promeco om zich bezig te houden met *“het uitverkopen van deze stock”*;
-
- Onderneming de heer A erkent uitdrukkelijk het recht van Promeco om *“deze stock te verkopen bij de andere van haar klanten tot eind juli 2013”*;
- Promeco moet aan Onderneming de heer A bij het einde van de actie bij Carrefour België declareren hoeveel stuks effectief werden verkocht aan Carrefour, en zij moet aan Onderneming de heer A declareren hoeveel stuks buiten Carrefour werden verkocht.

Promeco voert aan dat deze regeling overeenstemt met haar reeds van bij aanvang van de onderhandelingen uitgedrukte wil. Uit haar stuk 13 bis blijkt dat Promeco reeds van bij aanvang bij Onderneming de heer A aandrang op een recht om de restvoorraad te verkopen.

Artikel 7 van de MAU 2 is niet strijdig met artikel 3 van de MAU 2, waarin wordt bepaald dat de operatie in de hypermarkten Carrefour in België is voorzien tot 22 juni 2013, met een uitlooperperiode van enkele weken, en op het einde van de actie een inventaris van de eventuele resterende voorraad moet worden opgemaakt, noch met de brief ondertekend door Promeco op 7 november 2012, waarin dit nogmaals wordt bevestigd, en wordt gesteld dat de voorraad op 30 juli 2013 gelijk moest zijn aan nul, zonder dat wordt verduidelijkt hoe deze voorraad op nul moet worden gebracht.

De stelling van onder meer GL, bijgetreden door de eerste rechter, dat het de gemeenschappelijke bedoeling van partijen was om de volledige voorraad uit te putten door de actie bij Carrefour België, en eventueel resterende restvoorraad enkel met toestemming van GL zou mochten worden verkocht, is in strijd met de duidelijke bewoordingen van artikel 7 MAU 2 die geen dergelijke verplichting opleggen.



GL bewijst niet dat de brieven van GL aan Onderneming de heer A van 21 februari en 26 oktober 2012 (stukken 6 en 12 GL), waarin wordt herhaald dat geen enkele verkoop van de restvoorraad kan plaatsvinden zonder akkoord van GL, werden meegedeeld aan Promeco, en zij deel uitmaakten van het contractuele veld.

De brief van Onderneming de heer A aan Promeco, waarin werd gesteld dat de onder het merk geproduceerde waren niet mochten worden verkocht aan anderen dan Onderneming de heer A, was bovendien in strijd met de inhoud van de LO 1 en de MAU 1, die er net toe strekte de verkopen aan (de klanten van) Carrefour te omkaderen.

Ten slotte kan ook uit het handelen van Promeco na de actie bij Carrefour Frankrijk en Carrefour België, waarbij zij een hernieuwde samenwerking met GL nastreefde niet worden afgeleid dat Promeco erkende dat zij voorafgaande toelating van GL nodig had, in afwijking van de letterlijke bewoordingen van artikel 7 van de MAU 1 en 2.

Uit de correspondentie van Onderneming de heer A (e-mails van 26 augustus 2013 en 22 januari 2013) na het einde van de actie bij Carrefour België kan overigens worden afgeleid dat zij toen niet betwiste dat artikel 7 van de MAU 2 afweek van de LO 1, dat toelating van GL vereiste.

In de procedure in Frankrijk ten aanzien van Onderneming de heer A voerde GL ook aan dat artikel 7 van de MAU Promeco het recht toekende om de voorraad te verkopen aan andere cliënten tot eind juli 2013, zonder overleg met GL, zonder enige beperking wat betreft het territorium, en dit in strijd met wat hierover werd bepaald in de LO 1 (zie dagvaarding 24 juni 2015).

56. GL en Onderneming de heer A voeren daarnaast aan dat het de gemeenschappelijke bedoeling was van partijen bij de MAU 2 dat de restvoorraad enkel zou worden verkocht in het kader van promotionele en getrouwheidsacties, en elke verkoop aan discounters (uitverkopers), al dan niet via het internet was uitgesloten. Promeco en Boxter voeren aan dat de MAU 2 geen enkele voorwaarde bevat, behoudens de beperking in de tijd tot 31 juli 2013, en de beperking tot verkopen aan een rechtstreekse klant.

Het hof dient de werkelijke bedoeling van partijen bij het sluiten van de MAU 2 te achterhalen.

Bij aanvang van de onderhandelingen tussen GL, Promeco en Onderneming de heer A verklaarde Promeco dat, indien er restvoorraad zou overblijven, deze zou worden gebruikt in B2B-promoties ('business to business'-promoties, waarbij een bedrijf producten of diensten rechtstreeks levert aan andere bedrijven) met banken en kleine kruidenierszaken in de Benelux, of in gelijkaardige klantengetrouwheidsacties (stuk 4 GL).

Promeco stelde zich tijdens deze onderhandelingen en ook in de preambule van de MAU 1 en MAU 2 voor als een onderneming gespecialiseerd in het bedenken en opvolgen van

PAGE 01-00004222126-0055-0095-01-02-4



promotionele operaties, in het bijzonder getrouwheidsacties. Zij was ten tijde van het geschil ook enkel ingeschreven in de KBO voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden, en niet voor enige activiteit als groothandelaar van goederen.

In de aanhef van de MAU 1 en de MAU 2 werd gewezen op de bekendheid van de GL-Merken, en de activiteiten ontwikkeld door GL zowel wat betreft kledij als op het domein van huislinnen. Uit het commentaar van Promeco op de ontwerpversie van de licentieovereenkomst LO 1 blijkt dat Promeco dit ontwerp had ontvangen, met inbegrip van de preambule waarin de bekendheid en het prestige van de GL-merken werd benadrukt, en zij maakte op dit punt geen enkele opmerking bij dit ontwerp (stuk 13 bis Promeco). Promeco overtuigde GL van de door haar voorgestelde Carrefour actie door onder meer te verwijzen naar door haar eerder gevoerde gelijkaardige acties voor prestigieuze en luxueuze merken, waaronder 'Armani', de hoge kwaliteit van de door haar geleverde producten, en de kwalitatieve presentatie van de producten in afzonderlijke displays (stuk 41 GL). Ook in de MAU 1 en MAU 2 werd benadrukt dat de GL-producten in geen geval mochten worden tentoongesteld in de rekken van Carrefour tussen de andere te koop aangeboden producten, maar zij enkel in afzonderlijke displays die de standing van het merk Guy Laroche respecteerden mochten worden aangeboden. In het kader van de Carrefour acties werd uitdrukkelijk bepaald dat de producten nooit buiten de getrouwheidsacties konden worden verkocht, en zij niet in de detailhandel terecht mochten komen.

In haar e-mail aan GL en Onderneming de heer A waarin Promeco aanvankelijk meedeelde de restvoorraad te hebben verkocht aan Boxter benadrukte Promeco dat Boxter de waren enkel zou verkopen als relatiegeschenken. De heer D bevestigde namens Promeco dat hij *had beloofd* om het merk te beschermen en *ervoor te zorgen dat de waren onder de GL-merken niet zullen worden verkocht op de uitverkoopmarkt* (stuk 15 a GL).

Artikel 7 van de MAU 2 moet worden geïnterpreteerd rekening houdend met de gemeenschappelijke bedoeling van partijen, die inhoudt dat, daar waar Onderneming de heer A Promeco het recht gaf de restvoorraad te verkopen "*bij andere van haar klanten*", enkel verkopen in het kader van de activiteiten van Promeco in het kader van promotie- en getrouwheidsacties werden bedoeld, met uitsluiting van enige verkoop via uitverkopers ('discounters').

- *Essentiële voorwaarden de licentieovereenkomsten*

57. GL voert aan dat zij zich kan beroepen op haar merkenrechten ten aanzien van Promeco en Boxter, die derden zijn waarmee zij geen contractuele verhouding heeft. Zij voert aan dat in ieder geval de essentiële voorwaarden van de licentieovereenkomsten inzake de duur van de licentie, het grondgebied waarbinnen de merkgoederen mochten worden verkocht en de bepalingen ter bescherming van de kwaliteit en het prestige van haar merk werden geschonden, zodat er geen sprake is van uitputting.



Hierbij stelt zij dat geen rekening mag worden gehouden met de beweerde verkoop door Promeco aan Boxter, aangezien het om een artificieel opgezette verkoop gaat binnen hetzelfde concern, maar enkel met de verkoop aan 4 Every Ware.

Promeco en Boxter voeren aan dat noch Onderneming de heer A, noch zichzelf, enige inbreuk hebben gemaakt op enige essentiële bepaling van de licentieovereenkomst of de sublicentieovereenkomst (MAU 2).

58. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat in bepaalde gevallen het uitputtingsbeginsel effect sorteert wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder. Dit is in het bijzonder het geval bij een licentiehouder (zie in die zin HvJ 22 juni 1994, nr. C-9/93, ECLI:EU:C:1994:261, IHT Internationale Heiztechnik/Ideal-Standard, r.o. 34). Wanneer een licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit dus in beginsel worden geacht te geschieden met de toestemming van de merkhouder (HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Copad, r.o. 42-46; HvJ 3 juni 2010, nr. C-127/09, ECLI:EU:C:2010:313, Coty Prestige Lancaster Group, r.o. 29).

Een licentieovereenkomst staat echter niet gelijk met een absolute en onvoorwaardelijke toestemming van de merkhouder aan de licentiehouder om van dit merk voorziene waren in de handel te brengen. Artikel 8, lid 2 van de Richtlijn 2008/95 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de Merkenrichtlijn), dat overeenstemt met artikel 22.2 GMVO, thans artikel 25.2 UMVO, voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de merkhouder om de aan het merk verbonden rechten in te roepen tegen een licentiehouder wanneer deze laatste handelt in strijd met bepaalde bepalingen van de licentieovereenkomst, die op exhaustieve wijze worden opgesomd in artikel 8, lid 2 van de Merkenrichtlijn (HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Copad, r.o. 47-50). Er is geen sprake van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en hij daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2 van de richtlijn bedoelde bepalingen (HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Copad, r.o. 51). Wanneer de licentiehouder waren in het verkeer brengt in strijd met zijn contractuele verplichtingen in de zin van artikel 22.2 GMVO, kan de communautaire uitputting met betrekking tot deze waren niet plaatsvinden.

Artikel 22, lid 2 GMVO luidt als volgt:

“De aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake:

- a) De duur daarvan;*
- b) De door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt;*



- c) *De waren of diensten waarvoor de licentie is verleend;*
- d) *Het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht, of*
- e) *De kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.”*

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouders wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met één van de in artikel 22.2 GMVO bedoelde bepalingen.

59. Onderneming de heer A handelde in strijd met de essentiële licentievoorwaarden onder artikel 22, lid 2 d) van de LO 2, waar zij toestemming gaf tot verkoop van de restvoorraad zonder enige beperking wat het grondgebied betreft, daar waar het territorium van de licentie die haar was verleend uitdrukkelijk was beperkt tot België.

Het hof treedt GL bij daar waar zij voorhoudt dat de goederen uit de restvoorraad voor het eerst daadwerkelijk in de handel werden gebracht door de verkoop aan de Nederlandse vennootschap 4 Every Ware op 2 januari 2014.

Boxter is een met Promeco economisch verbonden onderneming, die is gevestigd op hetzelfde adres, en die eveneens wordt bestuurd door de heer D, afgevaardigd bestuurder van Promeco. De beweerde verkoop door Promeco aan Boxter op 30 juli 2013 is een louter artificiële of fictieve intra-concern transactie, die er slechts toe strekte de beperkingen in de MAU 2 inzake de duur voor verdere verkoop te omzeilen. Het fictieve of artificiële karakter van deze verkoop wordt bevestigd door het latere handelen van Promeco, dat aantoonde dat zij ook na deze beweerde verkoop verder over de volledige voorraad kon beschikken, en zij het volledige economische risico voor deze restvoorraad bleef dragen. Zo maakte de heer D namens Promeco bij e-mail van 15 november 2013 nog een overzicht over aan Onderneming de heer A van haar restvoorraad, die zou hebben bestaan uit 370.605 stuks (volgens haar stuk 50 echter 426.312 stuks). Promeco stelde in deze e-mail verder dat zij over twee mogelijkheden beschikte: een uitverkoop door haarzelf (“*je déstocke*”), of een kleine getrouwheidsactie met Système U, waarbij zij bereid was bijkomende royalty's te betalen op deze producten. Promeco drong aan op een snelle reactie, en stelde dat een verkoop van “*haar voorraad*” (“*mon stock*”) aan Système U iedereen tot voordeel zou strekken (stuk 16 GL). Pas nadat duidelijk was dat geen toestemming zou worden gegeven voor een actie bij Système U, werd deze voorraad verkocht aan 4 Every Ware. Promeco maakte vervolgens een creditnota op ten gunste van Boxter, om te vermijden dat enig verlies zou worden geleden door Boxter.

De verkoop op 2 januari 2014 aan 4 Every Ware in Nederland was in strijd met de essentiële bepalingen van de LO 2 in de zin van artikel 22.2 GMVO, zowel wat betreft de duur van deze



licentie, die uitdrukkelijk was beperkt tot 31 juli 2013, als wat betreft het grondgebied, beperkt tot België.

Deze verkoop was tevens strijdig met de essentiële bepalingen van de sublicentieovereenkomst of MAU 2, waarin de duur van de sublicentie en het recht tot verkoop van de restvoorraad eveneens werd beperkt in de tijd tot 31 juli 2013. In de door Promeco ondertekende brief van 7 november 2012 (stuk 14 b GL) werd uitdrukkelijk bepaald dat Promeco geen enkel gebruik meer mag maken van de GL-merken na het einde van de overeenkomst.

60. Deze verkoop aan 4 Every Ware schond tevens de essentiële licentievoorwaarden inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten in de zin van artikel 22.2 e GMVO (artikel 25.2 e UMVO). De kwaliteit van prestigieuze waren vloeit immers niet alleen voort uit de materiële kenmerken ervan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago die hen een luxueuze uitstraling geven. De luxueuze uitstraling van prestigieuze waren is een element dat essentieel is om de consumenten in staat te stellen ze te onderscheiden van andere soortgelijke waren. Een aantasting van die luxueuze uitstraling kan aldus afbreuk doen aan de kwaliteit zelf van deze waren (HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Copad, r.o. 24-26 en HvJ 4 november 1997, nr. C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, Parfums Christian Dior/Evora, r.o. 45). Hierbij dient onder meer rekening te worden gehouden met enerzijds de aard van de van het merk voorziene prestigieuze waren, de omvang van de verkoop van deze waren door de licentiehouder aan discounters, de systematische of sporadische aard van dergelijke verkopen en anderzijds de aard van de waren die deze discounters gewoonlijk verkopen alsmede de in hun verkoopsector gebruikelijke verkoopwijze (HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Copad, r.o. 32).

De allure en het prestigieus imago van de GL-merken blijkt uit de stukken voorgelegd door GL als haar stuk 4. GL is een gerenommeerd Frans modehuis, dat deel uitmaakt van de officiële kalender van de Modeweek in Parijs, en dat voortdurend investeert in het imago van deze merken. Het luxueuze karakter en de hoogstaande internationale reputatie van GL wordt onder meer bevestigd door de Federatie van Couturiers (stuk 5 a). GL brengt ook luxueus bad- en bedlinnen op de markt, en maakte hierbij gebruik van exclusieve licentiecontracten aan LASA, waarvan enkel de promotionele acties, waarvoor een exclusieve licentie werd verstrekt aan Onderneming de heer A, waren uitgezonderd (stukken 55 a, b en c GL).

In de brief van 21 februari 2012, waarbij GL op vraag van Promeco toelating gaf aan Onderneming de heer A om met Promeco te onderhandelen over de actie bij Carrefour Frankrijk, binnen de in deze brief omschreven modaliteiten werd benadrukt dat *“de producten het prestige en de bekendheid van het merk GL moeten weerspiegelen, en er alles aan moet worden gedaan om dit prestige en deze bekendheid te behouden en uit te bouwen.”* (stuk 6 GL).



Ook in de preambule van de LO 1 en de LO 2 tussen GL en Onderneming de heer A werd de nadruk gelegd op het belang dat werd gehecht aan het respect voor de bekendheid en de reputatie van de GL-merken zowel nationaal als wereldwijd, de noodzaak om het imago dat deze merken bevatten en overdragen zonder falen te behouden, onder meer door krachten te verenigen om artikelen van onberispelijke stijl en kwaliteit aan te bieden ten aanzien van een cliënteel dat dat deze (merk)identiteit zoekt (preambule, e, stuk 13 GL).

De licentieovereenkomsten bevatten verschillende bepalingen, onder meer in de artikelen 8 en 9 van de LO 1 en de artikelen 6 en 7 van de LO 2, met betrekking tot de commercialisatie en de promotie van de waren voorzien van de GL-merken, die er uitdrukkelijk toe strekken het prestige van de GL-merken te bewaren. Zo werden afzonderlijke displays die de standing van het merk GL respecteerden opgelegd, mochten de GL-producten niet worden aangeboden in de rekken tussen andere producten, en waren verkopen via het internet uitdrukkelijk uitgesloten. Liquidatie van de restvoorraad mocht enkel gebeuren met toestemming van GL, en de volledige restvoorraad zou worden vernietigd bij gebrek aan een dergelijk akkoord.

Het feit dat deze goederen eerder met toestemming van GL werden aangeboden in het kader van klantengetrouwheidsacties bij Carrefour doet geen afbreuk aan het luxueuze en prestigieuze karakter van de merken en de onder het merk geproduceerde waren. Deze klantengetrouwheidsactie was immers nauwgezet omkaderd, waarbij steeds bijzondere zorg werd gegeven aan de wijze waarop de goederen werden gepresenteerd, in afzonderlijke displays van hoge kwaliteit, waardoor geen afbreuk werd gedaan aan het luxueuze en prestigieuze karakter van de merken. In de mate dat Promeco thans verwijst naar online aankondigingen door Carrefour (stuk 49 Promeco) die niet aan deze kwaliteitseisen beantwoorden, stelt het hof vast dat niet wordt aangetoond dat deze reclame behoort tot de door GL of Onderneming de heer A goedgekeurde reclame, zoals dit nochtans uitdrukkelijk was vereist in de licentieovereenkomsten, en kwam het aan Promeco toe om controle uit te oefenen op de wijze waarop publiciteit werd gevoerd voor de acties bij Carrefour.

Promeco en Boxter verwijzen naar andere websites, die bad- en bedlinnen van GL te koop aanbieden. Enerzijds gaat het om de verkoop via kwalitatieve websites, zoals de website 'Grandes-marques.fr', waar huislinnen van een aantal grote merken tegen beperkte kortingen worden aangeboden, en waarbij onder meer de beroemdheid van het GL-merk, de hoge kwaliteit van de waren en de kwalitatieve verpakking uitdrukkelijk worden benadrukt, en die niet strijdig is met het imago van luxe en prestige van het merk. Anderzijds gaat het om verkopen waarvan Promeco en Boxter niet aantonen dat deze uitgaan van GL, of door haar werden toegelaten (stukken 28 Promeco). Uit de door GL voorgelegde stukken 60 a en 60 c blijkt dat GL optreedt tegen het in de handel brengen van waren onder de GL-merken zonder haar toelating. Uit stuk 60 c van GL blijkt dat zij een strikte politiek voert waarbij de deelname aan promotionele acties slechts zeer uitzonderlijk wordt toegestaan, en dit ter bescherming van het luxueus imago van de GL-merken.



De bewering van Promeco dat GL geen enkele voorwaarde zou hebben opgelegd om de verdeling van de producten in bepaalde distributiekkanalen om prestigere denen te verbieden, en zij akkoord was met een commercialisering van de stock na het einde van de actie, zonder enige vereiste aan het gebruikte distributiekanaal, wordt tegengesproken door de inhoud van de briefwisseling uitgaande van GL en de inhoud van de licentieovereenkomsten. Een dergelijk akkoord kan geenszins worden afgeleid uit de stukken 11 a en 11 b van Promeco, integendeel. In zijn e-mail van 16 februari 2012 benadrukte de heer A aan GL dat de klant voor de verkoop van de restvoorraad aan GL zou worden voorgelegd.

Volgens de voorgelegde facturen verkochten Promeco/Boxter 337.554 stuks GL-producten aan 4 Every Ware, een opkoper van restpartijen gespecialiseerd in internetverkoop aan sterk verlaagde prijzen, voor een prijs van 400.000 euro.

Door de verkoop van een dergelijk groot aantal goederen onder de GL-merken aan 4 Every Ware, in strijd met de essentiële bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de kwaliteit van de waren, die ertoe strekten de reputatie en het prestige van de GL-merken te vrijwaren, wordt de luxueuze uitstraling van de waren onder de GL-merken aangetast en wordt afbreuk gedaan aan de kwaliteit ervan.

Deze verkoop aan 4 Every Ware was tevens strijdig met artikel 7 van de MAU 2, rekening houdend met de gemeenschappelijke bedoeling van partijen, waarbij verkopen via uitverkopers, buiten enige promotie- of getrouwheidsactie, waren uitgesloten (randnummer 56).

De aan de GL-merken verbonden rechten kunnen door GL worden ingeroepen tegen zowel Promeco als Boxter.

De merkrechten van GL zijn niet uitgeput. Zij heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van haar merken in het economisch verkeer zonder haar toestemming.

- *M.b.t. de schijnleer*

61. Promeco en Boxter voeren herhaaldelijk aan dat zij er minstens rechtmatig op mochten vertrouwen dat zij gerechtigd waren om de restvoorraad uit te verkopen zonder voorafgaande toelating van GL.

Het is voor het hof niet duidelijk of Promeco en Boxter zich in rechte steunen op de vertrouwensleer (of de "théorie de l'apparence") als zelfstandige bron van verbintenissen, en welk gevolg zij trekken uit dit vermeend rechtmatig vertrouwen.



Voor zover nodig stelt het hof vast dat Promeco en Boxter niet aantonen dat de voorwaarden voor toepassing van deze leer gelet op de concrete omstandigheden van het geding zijn vervuld.

In het kader van de aanvankelijke rechtstreekse onderhandelingen tussen partijen nam Promeco kennis van de e-mail van Onderneming de heer A aan GL, waarbij Onderneming de heer A zich ertoe verbond om elke klant voor de restvoorraad aan GL voor te leggen en de reactie hierop van GL, en van de mededeling van Onderneming de heer A aan GL dat de MAU zou worden vergeten (stuk 42 GL)

Het hof acht bewezen dat GL nooit heeft ingestemd met de MAU 1 en MAU 2. Zowel in haar ontwerplientieovereenkomst als in de latere licentieovereenkomst LO 1 (artikel 16) als in LO 2 heeft GL steeds uitdrukkelijk bepaald dat geen enkele actie met betrekking tot de restvoorraad mocht plaatsvinden zonder haar akkoord. Promeco had kennis van deze ontwerplientieovereenkomst, en de inhoud van dit toenmalige artikel 16 LO 1, en van artikel 9.2 van de MAU 1, dat bepaalde dat deze MAU verbonden is met de exclusieve licentieovereenkomst tussen GL en Onderneming de heer A, en zij geen waarde heeft tenzij alle voorwaarden van de MAU zijn toegestaan door GL.

Promeco ondertekende de MAU 1, en het met artikel 16 van het ontwerp van de LO 1 strijdige artikel 7, op grond van de enkele verklaring van Onderneming de heer A dat GL met deze tekst had ingestemd, zij het zonder dat haar enige door GL ondertekende versie van de definitieve licentieovereenkomst of enig uitdrukkelijk akkoord uitgaande van GL werd overgemaakt, en de overlegging van deze licentieovereenkomst overduidelijk op grond van drogredenen werd geweigerd.

In de douaneverklaring uitgaande van GL, waarop Promeco en Boxter zich thans beroepen om te stellen dat GL de MAU kende en goedkeurde, werd uitdrukkelijk gesteld dat de goederen onder geen enkele omstandigheid mogen worden verkocht in een andere context dan de promotie bij Carrefour.

De bewering van Promeco dat GL nooit zou hebben gereageerd op de verkoop aan Boxter wordt tegengesproken door de schriftelijke getuigenverklaring van mevrouw C, licentieverantwoordelijke bij GL, die verklaart onmiddellijk na ontvangst van de e-mail van Promeco van 25 augustus 2013 waarin sprake was van een verkoop aan Boxter, telefonisch te hebben gemeld aan Onderneming de heer A dat deze verkoop door GL niet was toegestaan. Zij verklaarde herhaaldelijk te hebben aangedrongen op meer informatie, tot zij door Onderneming de heer A werd geïnformeerd dat de goederen niet werden verkocht, maar de voorraad zich nog bij Promeco bevond (stuk 15 b GL). Deze verklaring vindt steun in de voorgelegde stukken, zoals de e-mail van 26 augustus 2013 waarin Onderneming de heer A verweet GL te hebben 'gewekt' wat de restvoorraad betreft (stuk 21 GL), en de e-mail van Onderneming de heer A van 21 november 2013 waarin Onderneming de heer A bevestigde dat de restvoorraad niet was verkocht, maar zij zich nog in de opslagruimtes van Promeco bevond (stuk 17 GL). Nadat Promeco meldde aan Onderneming de heer A en GL in januari 2014 dat



de voorraad zou zijn verkocht aan Boxter, en deze vrij zou zijn deze verder te verkopen, stelde GL haar medecontractant Onderneming de heer A aangetekend in gebreke (stuk 21 GL).

Daar waar de afgevaardigd bestuurder van Promeco en de enige zaakvoerder van Boxter één en dezelfde persoon zijn, kan Boxter niet ernstig voorhouden niet op de hoogte te zijn geweest van de situatie.

Promeco en Boxter kunnen zich niet beroepen op enige door GL gecreëerde verwachting waarmee derden rekening mochten houden. Zij tonen niet aan dat GL op enig ogenblik de indruk heeft gewekt dat zij volledig gerechtigd waren om de merkgoederen verder te commercialiseren, noch tonen zij aan dat zij, in de concrete omstandigheden van het geding, rechtmatig konden vertrouwen op enige schijn in die zin.

Daarenboven handelden Promeco en Boxter in strijd met artikel 7 van de MAU 2, door de verkoop aan 4 Every Ware na 31 juli 2013, om de redenen hierboven weergegeven (randnummers 59 en 60).

- *M.b.t. de gegronde redenen*

62. Tot slot, en ten overvloede, beroept GL zich op artikel 13.2 GMVO, dat luidt als volgt:

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

Uit de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat de term ‘met name’ erop wijst dat de omschreven situaties, waarin er geen sprake kan zijn van communautaire uitputting, slechts voorbeelden van gegronde redenen zijn. Deze opsomming is niet limitatief (zie onder meer HvJ 11 juli 1996, nr. C-427/93, nr. C-429/93 en nr. C-436/93, ECLI:EU:C:1996:282, Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova, r.o. 39; HvJ 4 november 1997, nr. C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, Parfums Christian Dior/Evora, r.o. 42; HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Copad, r.o. 19). De aan de reputatie van het merk toegebrachte schade kan in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten onder het merk, zelfs indien deze door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (zie onder meer HvJ 23 februari 1999, nr. C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, BMW, r.o. 49; HvJ 4 november 1997, nr. C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, Parfums Christian Dior/Evora, r.o. 43; HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Copad, r.o. 54).

Zo werd geoordeeld door het Hof van Justitie dat het gerechtvaardigd belang van de houder van het merk waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft om te worden beschermd



tegen een discounter die geen deel uitmaakt van het netwerk van selectieve distributie, en dit merk voor commerciële doeleinden gebruikt op een wijze die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen het belang van de discounter om de betrokken waren te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten.

Ook wanneer zou worden aangenomen dat het in de handel brengen van de waren moet worden geacht met de toestemming van de merkhouder te zijn geschied, dient de rechter tegen de achtergrond van de omstandigheden van het concrete geval te oordelen of de verdere verhandeling van de van het merk voorziene prestigieuze waren door de derde die gebruikmaakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten, afbreuk doet aan de reputatie van het merk. In dit verband dient onder meer rekening te worden gehouden met de doelgroep van de wederverkoop en de specifieke omstandigheden waarin de prestigieuze waren worden verhandeld (HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Copad, r.o. 55-59).

Om de redenen hierboven weergegeven, die hier worden hernomen (zie randnummer 60) acht het hof bewezen dat de waren verkocht onder de GL merken een luxueus en prestigieus imago hadden, met inbegrip van het bed- en badlinnen.

Promeco en Boxter voeren aan dat GL geen ernstige reputatieschade leidt door de verkoop van de door GL geautoriseerde goederen in gespecialiseerde kleding- of textielwinkels.

Uit het verslag van de deskundige in het kader van het beslag inzake namaak blijkt echter dat Promeco/Boxter, beide vertegenwoordigd door de heer D, het overgrote deel van de restvoorraad, of in totaal 337.554 stuks, verkochten voor een bedrag van 400.000 euro aan de Nederlandse vennootschap 4 Every Ware, omschreven als een opkoper van restpartijen met een eigen website www.4everyware.nl. Onder meer via deze website verkoopt zij restpartijen aan absolute dumpingprijzen, aan de hand van schreeuwerige opschriften en reclames.

De waren onder de GL-merken werden vervolgens aan dumpingprijzen aangeboden op de eigen website van 4 Every Ware, en op de websites van andere internetdiscounters als www.ibood.com of Stockover SAS (stukken 32, 33 en 39). Deze ongecontroleerde verspreiding via internetdiscounters aan dumpingprijzen van de restvoorraad bed- en badlinnen onder de GL-merken doet ernstig afbreuk aan de reputatie en het luxueus karakter van het merk.

Het belang van GL bij de bescherming van de reputatie en het luxueus karakter van de GL-merken primeert op de belangen van Promeco en Boxter.

GL heeft een gegronde reden om zich tegen deze verdere verkoop te verzetten.



- *Besluit*

63. Het hof besluit, net als de rechtbank maar op andere gronden, dat Promeco en Boxter inbreuk hebben gepleegd op de Uniemerken van GL met inschrijvingsnummers 4561817 en 8867285 door het zonder toestemming van GL importeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden van waren onder een teken dat identiek is met de Uniemerken met inschrijvingsnummer 4561817 en 8867285 in de gehele Europese Unie.

A.3 Marktpraktijken

64. De merkinbreuken die Promeco en Boxter hebben begaan vormen een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad, die de beroepsbelangen van GL schaadt in de zin van artikel VI.104 WER. Door inbreukmakende goederen in de handel te brengen in de Europese Unie zonder toestemming van de merkhouder, daar waar de merkhouder bovendien gegronde redenen had om zich hiertegen te verzetten, schonden Promeco en Boxter de reputatie van de GL merken als luxemerk.

65. GL verzoekt het hof akte te verlenen van het voorbehoud om een schadevergoeding te vorderen van Promeco en Boxter voor de schade toegebracht door de oneerlijke concurrentie (inbreuk op art.VI.104 WER) aan de reputatie van haar onderneming en aan haar verkoopnetwerk, waaronder onder meer alle schade die de exclusieve licentiehouders van GL op haar zouden verhalen wegens het niet nakomen van haar contractuele verbintenissen. Het hof geeft akte van het gemaakte voorbehoud.

A.4. Maatregelen en schadevergoeding

- *Staking*

66. Wanneer de rechter een inbreuk of dreiging van inbreuk op een Uniemerk vaststelt, zoals in casu, zal hij de staking ervan bevelen (artikel 102 GMVO, thans artikel 130 UMVO).

Het hof bevestigt het eerste vonnis, zij het op andere gronden, in de mate dat de staking werd bevolen in de gehele Europese Unie van deze inbreuken, op straffe van een dwangsom zoals bepaald door de eerst rechter, met het in het eerste vonnis bepaalde maximum.

- *Winstafdracht – kwade trouw*

67. Promeco en Boxter voeren als grief tegen het eerste vonnis aan dat ten onrechte werd besloten dat zij een inbreuk te kwader trouw op de merkrechten van GL hebben gepleegd.



Van kwade trouw is slechts sprake in geval van een moedwillig gepleegde inbreuk.

Promeco is een professionele onderneming, gespecialiseerd in de productie en het voeren van promotie- en getrouwheidsacties voor vaak gerenommeerde en luxueuze merken. Ook Boxter is professioneel actief als onderneming gespecialiseerd in het voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden, en als groothandel. Daar waar de afgevaardigd bestuurder van Promeco en de enige zaakvoerder van Boxter dezelfde persoon zijn, kan Boxter niet ernstig voorhouden niet op de hoogte te zijn geweest van de beperkingen op de verkoop van de restvoorraad.

Het hof acht bewezen dat de beweerde verkoop aan Boxter een louter artificiële of fictieve intra-concern transactie was, met als doel de beperkingen van de MAU 2 inzake de (zeer beperkte) duur voor verdere verkoop te omzeilen.

Promeco en Boxter betwisten ten onrechte dat zij goederen zouden hebben verkocht aan discounters, soldeersites of andere onlineplatformen. Uit het beslag inzake namaak blijkt immers dat Boxter de grote meerderheid van de restvoorraad heeft verkocht aan 4 Every Ware (bijlage 4 bij het beslag inzake namaak) voor een bedrag van 400.000 euro. 4 Every Ware wordt omschreven in het verslag van de deskundige als een opkoper van restpartijen. Zij beschikt over een eigen website, waarop zij restpartijen verkoopt aan absolute dumpingprijzen, op een website met schreeuwerige opschriften en reclames. Het is volkomen ongeloofwaardig dat Promeco en Boxter, als professionelen in de sector, onwetend waren van de wijze waarop de voorraad door 4 Every Ware zou worden verkocht.

Promeco en Boxter konden niet onwetend zijn van het feit dat deze verkoop aan 4 Every Ware ernstig afbreuk deed aan het luxueuze en prestigieuze karakter van de GL-merken en de onder deze merken geproduceerde waren.

Promeco en Boxter schonden moedwillig artikel 7 van de MAU 2 door de verkoop aan 4 Every Ware na 31 juli 2013. Hun verweer wordt door het hof als redelijkerwijze kansloos beoordeeld.

Promeco en Boxter kunnen geen nuttig argument putten uit het arrest van het gerechtshof Den Haag, dat inmiddels werd vernietigd door de Hoge Raad. Het gerechtshof Den Haag beschikte immers niet over alle informatie ter beschikking van dit hof, onder meer de correspondentie tussen partijen en de overeenkomst met Carrefour Frankrijk. Daarenboven kon het gerechtshof Den Haag om zuiver procedurele redenen geen rekening houden met het middel van GL dat de beweerde verkoop aan Boxter een artificiële intraconcerntransactie of schijntransactie was.

De kwade trouw van Promeco en Boxter staat vast.

De vordering van GL tot afdracht van de door Promeco en/of Boxter genoten winst (artikel 102 GMVO en artikel 2.21.4 BVIE), is gegrond.

68. GL vordert afdracht van de winst ten belope van een bedrag van 2.449.104,04 euro, exclusief btw, op basis van de factuur van Promeco aan Boxter van 30 juli 2013, minstens 80 % van dit bedrag.

Promeco voert aan dat zij de waren met verlies heeft verkocht aan Boxter, rekening houdend met de creditnota's van 13 augustus 2013 en 21 november 2014 (haar stukken 33 en 33 bis) en de directe en indirecte kosten die zij voor haar rekening heeft genomen (productie en aankoop, transport, douane, promotie, etc.). Zij verwijst naar het zuiver eenzijdig verslag van haar technisch raadsman, dat onvoldoende wordt gestaafd.

Er bestaat geen betwisting dat Promeco op 30 juli 2013 een factuur richtte aan Boxter voor een bedrag van 2.449.104,04 euro, exclusief btw, voor de verkoop van de restvoorraad. Deze restvoorraad bestond volgens het verslag van de eenzijdige deskundige aangesteld door Promeco, bevestigd in het verslag van de deskundige in het kader van het beslag inzake namaak, uit 423.149 stuks met een 'GL'-merk (stuk 50 Promeco en stuk 31 GL).

Er bestaat evenmin betwisting over het feit dat Boxter het merendeel van de restvoorraad verkocht aan 4 Everywhere Stocklots BV voor een bedrag van 400.000 euro. De overige voorraad (85.595 stuks) werd bij het beslag inzake namaak aangetroffen in de magazijnen van Boxter. Dit wordt ook bevestigd door de deskundige in het verslag van het beslag inzake namaak (stuk 31 GL).

De verkoopfactuur van Promeco aan Boxter werd gevolgd door twee creditnota's uitgaande van Promeco, met name een eerste creditnota van 64.221,42 euro, exclusief btw, en een tweede creditnota van 1.984.882,62 euro exclusief btw (creditnota van 21 november 2014) (stukken 33 en 33 bis Promeco). Promeco voert aan dat zij Boxter niet wenste op te zadelen met een verlies. Gelet op de referenties 'aktie Guy Laroche' op de betrokken creditnota's en de aangerekende bedragen, acht het hof voldoende bewezen dat deze creditnota's betrekking hebben op de restvoorraad waarvoor eerder door Promeco aan Boxter een factuur werd uitgereikt op 30 juli 2013. De deskundige hield bij het verslag van het beslag inzake namaak op 8 april 2014 reeds rekening met de eerste creditnota.

Rekening houdend met deze stukken staat vast dat het uiteindelijk door Promeco aan Boxter gefactureerde bedrag, rekening houdend met de creditnota's, in totaal 400.000 euro, exclusief btw bedroeg. Boxter, die het merendeel van de restvoorraad verkocht voor 400.000 euro, en de overschot van de restvoorraad opsloeg in een magazijn, realiseerde geen winst.



Uit het verslag van de deskundige van het beslag inzake namaak blijkt dat de rekening aankopen GL (inclusief onder meer productie, import en export, transport, logistiek,...) bij Promeco 21.181.432,43 euro bedroeg. Uit dit verslag blijkt dat Promeco reeds een omzet realiseerde op deze aankopen bij de opeenvolgende toegelaten transacties ten belope van 37.917.192,33 euro (700150 Verkopen Guy Laroche) wanneer abstractie wordt gemaakt van het bedrag aanvankelijk gefactureerd aan Boxter voor de restvoorraad na de actie bij Carrefour België.

De totale kosten van aankoop in ruime zin waren aldus gedekt door de acties gevoerd bij Carrefour België en Carrefour Frankrijk, voorafgaand aan het te gelde maken van de restvoorraad in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomsten en de MAU 2.

De berekening van de eenzijdige deskundige van Promeco en Boxter, die stelt dat het bedrag dat werd aangerekend overeenstemt met de boekhoudkundige aankoopprijs van de betrokken goederen, zodat deze verkoop moet worden geacht te hebben plaatsgevonden zonder dat enige winstmarge werd gerealiseerd, kan niet worden bijgetreden.

Het hof acht bewezen dat de bijkomende omzet die later werd gerealiseerd op de verkoop van de restvoorraad door Promeco, gelijk aan 400.000 euro, als netto winst kan worden beschouwd.

Het hof beveelt Promeco om alle winst die zij genoten heeft op de inbreukmakende transactie, begroot op 400.000 euro, af te dragen aan GL.

Het bedrag van de hierna bepaalde schadevergoeding kan hiervan in mindering worden gebracht, overeenkomstig artikel 2.21 BVIE, lid 4.

- *Schadevergoeding (exclusief advocatenkosten)*

69. GL heeft recht op vergoeding van alle schade die zij heeft geleden ten gevolge van de merkinbreuken.

GL voert aan dat haar schade aanzienlijk is, maar zij niet precies kan worden becijferd, zodat een schadevergoeding ex aequo et bono is aangewezen. Zij raamt haar schade op 1.500.000 euro, voor de schade bestaande uit:

- winstderving;
- de gemiste opportuniteit om haar GL-merken verder uit te bouwen in het relevante territorium conform haar door de jaren heen zorgvuldig uitgedokterde marketingstrategie en de gemiste inkomsten ten gevolge hiervan;
- morele schade, nl. wegens afbreuk aan de exclusiviteit en de reputatie van de GL-merken, door de ongecontroleerde verspreiding van de waren onder de GL-merken door internetverkopers als 4 Every Ware aan dumpingprijzen, via websites met schreeuwerige kleuren en teksten, die afbreuk doen aan het luxueuze en prestigieuze



- karakter van de GL-merken, en door de verspreiding van deze waren samen met niet-gemerkte producten waarvan zij de kwaliteit niet heeft kunnen controleren;
- de belangrijke intrinsieke waardevermindering van de GL-merken en de negatieve economische gevolgen ervan.

Hierbij dient volgens GL rekening te worden gehouden met de onrechtmatige winst die Promeco zou hebben genoten.

70. GL vordert vergoeding van de schade bestaande uit gederfde winst, en schade door een gemiste opportuniteit om haar GL-merken verder uit te bouwen en hieruit inkomsten te putten.

Zij benadrukt dat deze schade verschilt van de schade wegens beweerde contractuele wanprestaties van Onderneming de heer A, die erin zou hebben bestaan de MAU's te hebben vervalst en licentievergoedingen te hebben opgestreken zonder medeweten van GL. Vergoeding van deze schade wordt gevorderd in een afzonderlijke procedure voor de Franse rechtbanken.

Wanneer de merkhouder zijn rechten niet zelf exploiteert, zoals in casu, wordt een licentievergoeding in aanmerking genomen die hij zou ontvangen hebben in ruil voor het verlenen van zijn toestemming.

Uit de voorgelegde licentieovereenkomsten blijkt dat GL in de licentieovereenkomsten met Onderneming de heer A een licentievergoeding van 700.000 euro had bedongen op de volledige productie, met inbegrip van de restvoorraad. Er bestaat geen betwisting over het feit dat deze som werd betaald. Uit de onderhandelingen gevoerd naar aanleiding van de actie bij Carrefour België blijkt dat GL slechts bereid was om toestemming te geven voor een verkoop van de toen bestaande restvoorraad tegen betaling van een vaste vergoeding van 50.000 euro (stuk 13).

Er bestaat evenmin betwisting over het feit dat Promeco bereid was om opnieuw een licentievergoeding te betalen voor latere acties, zoals zij dit reeds had gedaan voor de actie bij Carrefour België. In de licentieovereenkomsten tussen GL en Onderneming de heer A werd immers bepaald dat partijen zouden samenkomen om de liquidatie van de overblijvende voorraad te bespreken. GL stelde verdere acties onder meer bij Carrefour in Polen voor.

Door de verkoop van de restvoorraad aan 4 Every Ware met tussenkomst van Boxter, zonder toestemming van GL, heeft GL licentievergoedingen op een nieuwe getrouwheidsactie voor deze restvoorraad gederfd. Daarenboven miste GL kansen om haar GL-merken in andere territoria verder uit te bouwen en ook hieruit inkomsten te putten.

Het is onmogelijk om deze schade concreet te begroten, zodat een schadebegroting ex aequo et bono nodig is. De schade kan ex aequo et bono op 50.000 euro worden geraamd.



Zij moet worden vermeerderd met de vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 31 juli 2013, en de gerechtelijke interesten vanaf heden.

Er is geen reden om bij de begroting van deze schadevergoeding rekening te houden met de royalty's die Promeco zou hebben betaald aan Onderneming de heer A en die de royalty's aangerekend door GL aan Onderneming de heer A zouden overschrijden, of deze in mindering te brengen van de totale schadevergoeding, zoals Promeco en Boxter vorderen.

De royalty's oorspronkelijk betaald door Promeco waren verschuldigd voor het gebruik van de waren in het kader van de oorspronkelijke getrouwheidsacties bij Carrefour Frankrijk en België, en zijn vreemd aan de royalty's die zouden zijn verschuldigd op de verkoop van de restvoorraad door middel van nieuwe acties.

Ook op dit punt is de vraag of de MAU 2 werd vervalst door de heer A en gebruik werd gemaakt van dit vals stuk ten aanzien van GL dan ook niet relevant voor de beoordeling van de vordering tot winstafdracht en schadevergoeding.

71. Het hof acht bewezen dat GL morele schade heeft geleden, wegens afbreuk aan de exclusiviteit en de reputatie van de GL-merken, door de ongecontroleerde verspreiding van de waren onder de GL-merken door internetverkopers aan dumpingprijzen, evenals schade bestaande uit de intrinsieke waardevermindering van haar GL-merken.

De bewering van Promeco en Boxter dat GL zelf massaal de internetverkoop van haar bad- en bedlinnen aan bradeerprijzen, en in elk geval zonder enige allure van luxe of reputatie van het merk toelaat, wordt door haar niet bewezen (zie eveneens randnummer 60)

Ook de bewering dat GL zou hebben ingestemd met een liquidatie van de stock in België en Nederland, zonder verdere restricties wordt tegengesproken door de stukken (zie eveneens randnummer 49, 50 en 53 en de inhoud van de licentieovereenkomsten). Het enkele feit dat GL de mogelijkheid openliet van een nieuwe Carrefour actie, onder dezelfde modaliteiten, in andere landen, doet geen afbreuk aan het luxueuze imago van de GL-merken.

Deze morele schade kan ex aequo et bono worden begroot op 50.000 euro. Op dit bedrag zijn vergoedende interesten verschuldigd vanaf de gemiddelde datum waarop deze schade werd geleden, die wordt bepaald op 1 januari 2015.

GL toont echter niet aan dat zij morele schade heeft geleden door de verkoop van andere goederen zonder de GL-merken, die mee als onderdeel van de restvoorraad zouden zijn verkocht.



72. Aangezien de schade werd veroorzaakt door de tussenkomst van zowel Promeco als Boxter, die leiden tot hun beider aansprakelijkheid wegens merkinbreuk, zijn Promeco en Boxter in solidum gehouden tot de gehele schade.

- *Advocatenkosten*

73. GL vordert als onderdeel van de door haar gevorderde schadevergoeding ook de kosten die zij heeft moeten maken ter bescherming van haar merkreputatie en om de gevolgen van de merkinbreuk in België en andere landen in te dijken. Zij begroot de advocatenkosten en deurwaarderskosten gemaakt in het geheel van procedures in Frankrijk, België en Nederland, op 850.000 euro, waarvan 393.799,65 euro in België (haar stukken 69).

Zij beroept zich op de bepalingen van artikel 14 van de richtlijn 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, hierna de Handhavingsrichtlijn, dat luidt als volgt:

“Aan de procedure verbonden kosten

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.”

Het Hof van Justitie stelde in de zaak United Video Properties (HvJ 28 juli 2016, nr. C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611, United Video Properties) dat een regeling met forfaitaire tarieven voor de vergoeding van erelonen van advocaten in beginsel gerechtvaardigd zou kunnen zijn, mits zij ertoe strekt de redelijkheid van de te vergoeden kosten te verzekeren, in het licht van factoren zoals het voorwerp van het geding, de waarde ervan of het werk dat nodig is voor de verdediging van het betrokken recht (overweging 25). Een nationale regeling, zoals deze in België, waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de kosten die zijn verbonden aan de bijstand van een advocaat, moet volgens het Hof van Justitie in de eerste plaats waarborgen dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van intellectuele eigendom, en in de tweede plaats dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt, door de verliezende partij wordt gedragen. Met name wanneer de betrokken grens te laag is, kan een dergelijke regeling immers niet uitsluiten dat het bedrag van die kosten de vastgestelde grens ruimschoots overschrijdt, zodat de vergoeding waarop de in het gelijk gestelde partij aanspraak zou kunnen maken, onevenredig wordt en in voorkomend geval zelfs onbeduidend, wat artikel 14 van richtlijn 2004/48 zijn nuttig effect ontnemt (overweging 30).



GL voert aan dat de toepassing van het relevante forfaitaire tarief haar niet toelaat minstens een significant en passend deel van haar redelijke advocatenkosten op Promeco en Boxter te verhalen. Zij stellen dat het hof bijgevolg het forfaitaire tarief van het KB van 26 oktober 2007 buiten toepassing moet laten, en Promeco en Boxter moet veroordelen tot vergoeding van het geheel van de door haar gevorderde advocatenkosten.

GL kan zich niet rechtstreeks op artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn beroepen in het huidige geding. Richtlijnen hebben geen horizontale rechtstreekse werking. Een richtlijn kan op zichzelf geen verplichtingen voor een particulier scheppen, en kan dus als zodanig niet tegen hem worden ingeroepen (zie in die zin onder meer HvJ 26 februari 1986, nr. C-152/84, ECLI:EU:C:1986:84, Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, r.o. 48; HvJ 14 juli 1994, nr. C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292, Faccini Dori /Recreb, r.o. 20; HvJ 5 oktober 2004, nr. C-397/01 en nr. C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, Pfeiffer e.a., r.o. 108). Dit wordt door GL overigens uitdrukkelijk erkend. Een richtlijn kan niet worden ingeroepen in een geding tussen particulieren voor het buiten toepassing laten van een met die richtlijn strijdige regeling van een lidstaat (zie in die zin HvJ 27 februari 2014, nr. C-351/12, OSA, ECLI:EU:C:2014:110, r.o. 48 en HvJ 7 augustus 2018, nr. C-122/17, ECLI:EU:C:2018:631, Smith, NJW 2019, afl. 410, 747, 42-44).

Uit het beginsel van de voorrang van het EU-recht op het nationaal recht volgt een verplichting voor de nationale rechters tot richtlijnconforme interpretatie. Wanneer de nationale rechterlijke instanties een geschil tussen particulieren dienen te beslechten waarin blijkt dat de betrokken nationale regeling in strijd is met het Unierecht, is het de taak van die rechterlijke instanties om de voor de justitiabelen uit de bepalingen van het Unierecht voortvloeiende rechtsbescherming te verzekeren en de volle werking van die bepalingen te waarborgen (zie in die zin onder meer HvJ 5 oktober 2001, nr. C-397/01 en nr. C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, Pfeiffer e.a., r.o. 111; HvJ 19 januari 2010, nr. C-555/07, Küçükdeveci, ECLI:EU:C:2010:21, r.o. 45 en HvJ 19 april 2016, nr. C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278, DI, r.o. 29).

Bij de toepassing van het nationale recht dienen de rechterlijke instanties die dit recht dienen uit te leggen rekening te houden met alle regels ervan. Zij dienen de in het nationale recht erkende uitleggingsmethoden toe te passen teneinde dit recht zoveel mogelijk uit te leggen tegen de achtergrond van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn om het met deze richtlijn beoogde resultaat te bereiken. Deze verplichting wordt echter begrensd door algemene rechtsbeginselen, en zij kan niet dienen als grondslag voor een uitlegging contra legem van het nationale recht (zie onder meer HvJ 24 januari 2012, nr. C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, Dominguez, r.o. 25; HvJ 15 januari 2014, nr. C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2, Association de médiation sociale, r.o. 39 en HvJ 19 april 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, r.o. 32).

Het is niet mogelijk het Belgische recht Unieconform uit te leggen, in die zin dat een tegemoetkoming voor kosten en erelonen van een advocaat kan worden toegekend boven



de bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 bepaalde maximale rechtsplegingsvergoeding met het oog op de vergoeding van een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij. Artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers uitdrukkelijk dat de rechter de door de Koning bepaalde maximumbedragen niet mag overschrijden, en geen partij boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding mag worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij. Het enkele feit dat dit plafond in een KB werd vastgelegd, doet hieraan geen afbreuk.

GL heeft slechts recht op een rechtsplegingsvergoeding binnen de door het KB bepaalde grenzen, waarbij, gelet op de complexiteit van het geding, de eerste rechter deze rechtsplegingsvergoeding terecht vereffende op het toenmalig geldende maximumbedrag, en ook in hoger beroep het geïndexeerde maximumbedrag kan worden toegekend.

74. GL heeft bovendien geen recht op vergoeding door Promeco en Boxter van advocatenkosten gemaakt ten aanzien van Onderneming de heer A in de procedure in Frankrijk, waarin Promeco en Boxter geen partij zijn.

GL geeft niet aan op welke grondslag Promeco en Boxter zouden zijn gehouden tot vergoeding van de advocatenkosten in de Franse procedures, waaraan zij vreemd zijn. Het komt aan de rechtbanken in Frankrijk toe om te oordelen over de gerechtskosten in de Franse procedures.

75. De gerechtskosten in de Nederlandse procedure gevoerd tussen GL en 4 Every Ware Stocklots BV dienen door de Nederlandse rechtbanken te worden beoordeeld, rekening houdend met de bepalingen van het Nederlandse recht.

Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn kan niet de basis vormen voor een veroordeling van Promeco en Boxter in de huidige procedure tot de werkelijke proceskosten die GL zou hebben gemaakt in Nederland, in een procedure waarbij noch Promeco, noch Boxter was betrokken.

De rechtbank in Den Haag veroordeelde 4 Every Ware Stocklots BV in de proceskosten van GL, en begrootte deze gerechtskosten op 20.904,20 euro en 1.010,25 euro, eventueel te vermeerderen met de kosten van betekening. Deze kostenveroordeling werd uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Het gerechtshof Den Haag hervormde deze beslissing, en veroordeelde GL in de kosten van het geding, waarbij deze kosten echter eveneens forfaitair werden begroot, en niet de werkelijke kosten werden toegekend. Deze veroordeling van GL tot de gerechtskosten in deze procedure werd inmiddels vernietigd door het arrest van de Hoge Raad, waarna de



Hoge Raad het geding terug verwees naar het gerechtshof Den Haag voor verdere behandeling en beslissing.

Ook de kosten van de procedure in cassatie voor de Hoge Raad tegen het arrest van het gerechtshof Den Haag kunnen niet ten laste worden gelegd van Promeco en Boxter, die hieraan vreemd zijn.

76. Bij arrest van 17 mei 2016 werd bovendien reeds geoordeeld over de kosten in het kader van het derdenverzet tegen het beslag inzake namaak, met inbegrip van de kosten en erelonen van advocaten, die in hoofde van GL werden vereffend op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding.

- *Terugroeping en vernietiging*

77. De eerste rechter beval de terugroeping van de inbreukmakende goederen uit het handelsverkeer, de opslag op kosten van Promeco en Boxter, en de vernietiging van deze goederen op kosten van Promeco en Boxter, teneinde te vermijden dat de inbreukmakende goederen alsnog op de markt zouden worden gebracht.

Ten onrechte voeren Promeco en Boxter aan dat een dergelijke terugroeping niet mogelijk is. De draagwijdte van deze maatregel van terugroeping wordt door GL uitdrukkelijk beperkt tot wat mogelijk is, namelijk door de veroordeling te vorderen van Promeco en Boxter om 4 Every Ware en elke derde aan wie delen van de restvoorraad verkocht werden aan te schrijven met de vraag om alle resterende voorraad terug te bezorgen, onder verwijzing naar het tussengekomen rechterlijke bevel, zodat deze op kosten van Promeco en Boxter kan worden vernietigd. Deze vordering werd door de eerste rechter terecht gegrond verklaard. Zij is niet onevenredig.

Promeco en Boxter verwijzen ten onrechte naar het bewijsbeslag dat aanvankelijk werd gelegd door GL op de bij 4 Every Ware nog aanwezige producten, en naar de uitvoerbaarheid van het arrest van het gerechtshof Den Haag, waar werd geoordeeld dat GL zich niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de restvoorraad.

Deze Nederlandse beslissingen verhinderden immers enkel (tijdelijk) dat 4 Every Ware Stocklots BV gevolg zou geven aan deze brief, maar verhinderden niet dat gevolg zou worden gegeven aan het bevel van de Belgische rechter aan Promeco en Boxter om een brief met verzoek de voorraad terug te bezorgen te verzenden.

Het Nederlandse bewijsbeslag werd opgeheven door het arrest van het gerechtshof Den Haag van 20 november 2018, dat uitvoerbaar was hangende het cassatieberoep. Het arrest



van het gerechtshof Den Haag werd bovendien bij arrest van de Hoge Raad van 19 maart 2021 vernietigd.

In het dispositief van haar beroepsconclusies vordert GL de terugroeping, onder verbeurte van een dwangsom, te rekenen vanaf 14 dagen na de betekening van het huidige arrest. Deze vordering tot terugroeping, beperkt zoals hierboven bepaald, kan worden toegestaan. Deze maatregel is evenredig met de ernst van de inbreuk en houdt afdoende rekening met de belangen van derden.

- *Publicatie*

78. De eerste rechter ging niet in op de vordering tot publicatie van de beslissing, aangezien zij van oordeel was dat de voormelde maatregelen afdoende bijdroegen tot het stopzetten van de inbreukmakende handelingen.

Het hof treedt de eerste rechter hierin bij, en wijst de vordering tot publicatie af, nu niet wordt aangetoond dat deze maatregel kan bijdragen tot stopzetting van de inbreuk, of tot het vrijwaren van de merkreputatie van GL, of het herstel van de schade in hoofde van GL. Dit geldt des te meer gelet op de tijd die inmiddels is verstreken sedert de feiten.

A.5. Rechtsmisbruik

79. Ondergeschikt voeren Promeco en Boxter aan dat er sprake is van rechtsmisbruik door GL. Zij vorderen de veroordeling van GL tot vergoeding van alle door hen geleden schade als gevolg van het bewarend beslag inzake namaak, en stellen dat aan GL de mogelijkheid moet worden ontzegd om op basis van haar merkrechten de verdere commercialisering van de merkgoederen te beletten, en haar enig recht op schadevergoeding moet worden ontzegd.

80. Er is sprake van rechtsmisbruik, wanneer een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van een normale uitoefening van het recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon.

Dat is onder meer het geval wanneer het veroorzaakte nadeel buiten verhouding staat tot het voordeel dat de houder van het recht nastreeft of heeft verkregen. Bij de beoordeling van de belangen die in het geding zijn, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak (Cass. 27 april 2020, AR nr. C.19.0435.N, RW 2020-21, 1500; Cass. 19 december 2019, C.19.0127.N, RW 2020-21, 1).



Er is tevens sprake van rechtsmisbruik bij het handelen met het exclusief oogmerk om te schaden, het handelen zonder een redelijk en voldoende belang terwijl men schade berokkent, of het kiezen van die rechtsuitoefening die het meest schadelijk is uit verschillende uitoefeningswijzen met eenzelfde nut.

Promeco en Boxter bewijzen niet dat GL enig rechtsmisbruik kan worden verweten.

Bij arrest van 17 mei 2016 werd het derdenverzet van Promeco en Boxter tegen het beslag inzake namaak afgewezen als ongegrond. Het hof oordeelde hierbij dat, na afweging van de betrokken belangen, door de eerste rechter terecht werd geoordeeld dat het beslag inzake namaak redelijkerwijze werd verantwoord, en het belang van de merkhouder primeert, en er geen sprake was van enig rechtsmisbruik van GL. Tevens werd geoordeeld dat niet werd bewezen dat GL ooit enige houding heeft aangenomen die niet verzoenbaar was met de uitoefening van haar recht, en zij zich integendeel steeds duidelijk en consequent heeft verzet tegen de liquidatie door Promeco en Boxter zonder haar toestemming.

Dit oordeel wordt bevestigd in de huidige procedure ten gronde.

Promeco en Boxter voeren ten onrechte aan dat de uitoefening van de merkenrechten door GL inging tegen de door haar gecreëerde verwachting, waarmee derden rekening mochten houden. Het hof verwijst naar hetgeen werd overwogen in het kader van het beweerd rechtmatig vertrouwen van Promeco en Boxter in de beweerdelijk gewekte schijn (zie randnummer 61), en dat hier mutatis mutandis wordt hernomen.

Het hof acht bewezen dat GL nooit heeft ingestemd met de MAU 1 en MAU 2.

Promeco en Boxter tonen niet aan dat GL op enig ogenblik de indruk heeft gewekt ten aanzien van Promeco en Boxter dat zij volledig gerechtigd waren om de merkgoederen verder te commercialiseren. Daar waar de bestuurder van Boxter en de zaakvoerder van Promeco één en dezelfde persoon zijn, kan Boxter niet ernstig voorhouden niet op de hoogte te zijn geweest van de situatie, en kan ook Boxter zich niet beroepen op enige beweerde rechtmatig vertrouwen.

Promeco en Boxter tonen geenszins aan dat het feit dat GL in januari 2014 beroep deed op haar merkenrechten om de vrije verkoop van de merkgoederen te beletten ingaat tegen enige door GL gecreëerde verwachting, waarmee derden rekening mochten houden.

81. Als merkhouder heeft GL een rechtmatig belang bij de uitoefening van haar prerogatieven, en het beschermen van haar exclusieve rechten tegen inbreuken. Het instellen van de huidige procedure en de gevorderde maatregelen hebben als legitiem doel deze rechten te vrijwaren, en niet als uitsluitend oogmerk om een ander te schaden.



Promeco en Boxter tonen niet aan dat GL over andere mogelijkheden dan een beslag inzake namaak en de huidige procedure beschikte om dit legitieme doel te bereiken. Promeco en Boxter betwisten niet dat gesprekken tussen partijen werden gevoerd, maar geen minnelijke regeling kon worden bereikt.

Ook een belangenafweging valt in het voordeel van GL uit. Het recht van GL om haar merkrechten te beschermen, en het ongecontroleerd in de handel brengen van goederen onder haar merken zonder haar toestemming te verhinderen, primeert op het belang van Promeco en Boxter om waren onder deze merken zonder toestemming van de merkhouder in de handel te brengen. Het enkele feit dat het om authentieke merkgoederen gaat doet hieraan geen afbreuk.

De stelling van Promeco en Boxter dat het door hen geleden nadeel door het blokkeren van de merkgoederen aanzienlijk is moet bovendien worden gerelativeerd. Hierbij kan worden vastgesteld dat uit het verslag van de deskundige beslag inzake namaak blijkt dat de totale kosten van aankoop, ook van de restvoorraad, reeds ruimschoots waren gedekt door de acties bij Carrefour.

Het merendeel van de restvoorraad werd bovendien inmiddels verkocht aan 4 Every Ware Stocklots BV voor een bedrag van 400.000 euro, waarbij slechts een fractie van de restvoorraad (minder dan 100.000 stuks op een totaal van meer dan 6.000.000 stuks geproduceerd in het kader van de actie) werd geblokkeerd bij Promeco/Boxter. Zij bewijzen niet dat de loods waar de waren werden opgeslagen enkel werd gehuurd voor de opslag van de in beslag genomen goederen, noch tonen zij aan dat hun normale bedrijfsvoering hierdoor werd verhindert.

Bovendien had GL gegronde redenen om zich te verzetten tegen de verkoop van de restvoorraad door internetdiscounters aan dumpingprijzen. De verdere verhandeling van de restvoorraad zou het aangetoonde luxueuze en exclusieve karakter van de GL-merken verder hebben aangetast, en de geleden schade hebben verergerd.

Promeco en Boxter bewijzen niet dat er sprake is van enig rechtsmisbruik in hoofde van GL.

B. DE TEGENVORDERINGEN VAN PROMECO EN BOXTER TEGEN GUY LAROCHE

82. Promeco en Boxter stellen een tegenvordering in die ertoe strekt de gevolgen van het beslag inzake namaak ongedaan te maken, en een tegenvordering tot betaling van een passende vergoeding wegens onterecht beslag inzake namaak.

Gelet op de gegrondheid van de hoofdvordering dienen deze tegenvorderingen te worden afgewezen als ongegrond. Het beslag inzake namaak werd rechtmatig en regelmatig gelegd.



83. Promeco en Boxter stellen tot slot een tegenvordering in tot betaling van een schadevergoeding, in hoofdorde gesteund op de derde-medeplichtigheid van GL aan de contractbreuk van Onderneming de heer A, en in ondergeschikte orde gesteund op de beweerde buitencontractuele fout van GL bij de keuze van en controle op haar licentienemer.

Promeco en Boxter verwijten GL in hoofdorde derde medeplichtigheid aan de contractbreuk van Onderneming de heer A, doordat GL de contractuele situatie met betrekking tot de MAU 2 zou hebben gekend of behoorde te kennen, en zij in strijd met de contractuele bepalingen van de MAU 2 beslag inzake namaak legde en vorderingen instelde wegens een beweerde merkinbreuk.

Om de redenen hierboven weergegeven (zie randnummer 49, 50 en 53) staat vast dat GL de inhoud van de MAU 2 niet kende, noch hoorde te kennen.

Onderneming de heer A verzekerde GL dat de MAU, waarvan een ontwerp was overgemaakt waarmee GL niet kon instemmen, van de baan was (e-mail van 16 februari 2012) en het wordt niet aangetoond dat GL op de hoogte was van het bestaan van de MAU 1 en de MAU 2, noch dat zij hiervan op de hoogte diende te zijn. Zij kon er rechtmatig op vertrouwen dat de MAU van de baan was, en de verhoudingen tussen Promeco en Onderneming de heer A werden geregeld door de door hen ondertekende modelbrief en de licentieovereenkomsten.

84. Promeco en Boxter stellen ten slotte, ondergeschikt, een tegenvordering tot betaling van een schadevergoeding in, gesteund op de beweerde inbreuk door GL op de zorgvuldigheidsnorm, doordat zij nalatig zou zijn geweest bij de keuze van Onderneming de heer A als haar licentienemer, en doordat zij zou hebben nagelaten de sublicentieovereenkomsten te controleren op de bepalingen die zij daarin wenste op te leggen aan Promeco.

Er bestaat geen betwisting dat de heer A, zaakvoerder van Onderneming de heer A, reeds jarenlang optrad als vertegenwoordiger van LASA, de exclusieve licentienemer van GL. Er is geen enkele aanwijzing van enige onregelmatigheid in de samenwerking tussen GL en LASA, voorafgaand aan het huidige geschil. Promeco en Boxter tonen niet aan dat GL onzorgvuldig is geweest bij de keuze van haar licentienemer Onderneming de heer A.

Evenmin tonen zij aan dat GL onzorgvuldig is geweest in haar opvolging van de sublicentie. GL bepaalde in de licentieovereenkomst duidelijk aan welke voorwaarden de sublicentieovereenkomsten dienden te voldoen. Zij liet te dien einde een door haar opgestelde bijlage bij de licentieovereenkomsten ondertekenen door Onderneming de heer A en de sublicentiehouder, Promeco.

Geen enkele fout in hoofde van GL wordt bewezen.

C. DE VORDERING IN TUSSENKOMST EN VRIJWARING VAN PROMECO EN BOXTER TEGEN Onderneming de heer A

85. Het hof geeft, voor zover nodig, akte van de gedwongen gedinghervatting uitgaande van Promeco en Boxter tegen de vereffenaar van Onderneming de heer A.

Wanneer wordt verwezen naar Onderneming de heer A, wordt Onderneming de heer A vertegenwoordigd door haar vereffenaar bedoeld.

C.1. Internationale rechtsmacht

86. Onderneming de heer A voert aan dat de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel in eerste aanleg en het hof van beroep Brussel in hoger beroep geen internationale rechtsmacht hebben om te oordelen over de vordering in tussenkomst en vrijwaring tegen haar ingesteld door Promeco en Boxter.

Zij beroept zich hiertoe op het forumbeding vervat in artikel 10 van de MAU 2, dat in vrije vertaling van Onderneming de heer A luidt als volgt:

“De MAU en alle wijzigingen die hierop betrekking hebben zullen enkel en exclusief onderworpen zijn aan het Franse recht.

Elk geschil ontstaan tussen partijen betreffende de geldigheid, de uitvoering, de niet-uitvoering of de interpretatie van de Bijlage, of, meer algemeen, de relaties tussen de Partijen met inbegrip van de beëindiging ervan, zal worden beslecht door de rechtbank van koophandel van Créteil.”

Daar waar ook de vordering van Boxter ten aanzien van de heer A wordt gesteld op contractuele basis, met name op basis van een beding ten gunste van derden in artikel 7 MAU 2, geldt dit forumbeding volgens Onderneming de heer A ook ten aanzien van Boxter.

87. Promeco en Boxter voeren ten eerste aan dat de exceptie van een gebrek aan internationale rechtsmacht van de Belgische rechtbanken en hoven laattijdig werd ingeroepen. Zij voeren aan dat Onderneming de heer A is verschenen zonder de internationale bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken te betwisten, zodat zij bij toepassing van artikel 24 van de Brussel I-Verordening (de Europese Verordening nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals van toepassing op het ogenblik van de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring van Onderneming de heer A) de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken heeft aanvaard.

Onderneming de heer A verzocht in eerste conclusies voor de toenmalige Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel, neergelegd op 10 juli 2014, om taalwijziging. Artikel 4 § 1 lid 3 van de Wet over het gebruik der talen in gerechtszaken vereist immers dat dit verzoek voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid wordt opgeworpen. In deze eerste

conclusies wierp Onderneming de heer A reeds op dat “*de Belgische rechter kennelijk onbevoegd is om van de vordering in tussenkomst kennis te nemen, zie stukken 3 en 4 artikel 10*”). Zij wierp aldus in limine litis, i.e. voorafgaand aan elk verweer ten gronde (HvJ 27 februari 2014, nr. C-1/13, ECLI:EU:C:2014:109, Cartier t. Ziegler), het gebrek aan internationale rechtsmacht van de Belgische hoven en rechtbanken in, en beperkte zich niet tot een louter voorbehoud. Het enkele feit dat zij zich het recht voorbehield om dit argument in een volgende conclusie (verder) te ontwikkelen doet hieraan geen afbreuk.

Overeenkomstig artikel 24 Brussel I-Verordening is het gerecht van een lidstaat waarvoor de verweerder verschijnt bevoegd. Dit voorschrift is echter niet van toepassing indien de verschijning ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten. In casu blijkt dat Onderneming de heer A is verschenen voor de eerste rechter, waar zij in limine litis de internationale rechtsmacht van de Belgische hoven en rechtbanken heeft betwist, zodat artikel 24 Brussel I-Verordening geen toepassing vindt.

88. Promeco en Boxter betwisten de geldigheid van het forumbeding, aangezien enkel het ‘tribunal de grande instance’ van Parijs, en niet de rechtbank van koophandel van Créteil, bevoegd is om kennis te nemen van vorderingen inzake merkenrecht.

Onderneming de heer A besluit tot de rechtsgeldigheid van het forumbeding, aangezien de vordering van Promeco en Boxter is gesteund op de garantie vervat in artikel 6 en 7 van de MAU 2. Zij stelt dat het voorwerp van de MAU 2 is beperkt tot “*het afspreken van voorwaarden voor het opmaken van de voorraden voorzien van de GL merken*”, wat volgens haar behoort tot het domein van het algemeen handelsrecht.

De materiële geldigheid van het forumbeding valt onder het recht dat de IPR-regels van het forum aanduidt, in casu het Franse recht (T. KRUGER en J. VERHELLEN, *Internationaal privaatrecht*, die Keure, 2019, 114).

De MAU 2 moet worden gekwalificeerd als een sublicentieovereenkomst, waarbij het gebruik dat van de GL-merken in het economisch verkeer kan worden gemaakt door Promeco wordt geregeld.

De vordering van Promeco en Boxter strekt ertoe Onderneming de heer A te horen veroordelen tot vrijwaring voor alle in het voordeel van de merkhouder GL uitgesproken veroordelingen, gesteund op het merkenrecht, waarbij zij Onderneming de heer A in het bijzonder verwijten meer rechten te hebben toegekend in de MAU 2 dan haar door de merkhouder waren verleend onder de licentieovereenkomst, en te zeggen voor recht dat Onderneming de heer A inbreuk heeft gemaakt op haar contractuele garantie dat zij houder was van alle intellectuele eigendomsrechten die zij in (sub)licentie gaf. Het verweer van Onderneming de heer A is onder meer gesteund op de beweerde schending door Promeco en Boxter te kwader trouw van de merkenrechten van GL, en de essentiële



bepalingen van de MAU 2 onder meer met betrekking tot de bestemming van de waren onder het merk. Het gaat om vorderingen inzake Uniemerken.

Het forumbeding bevat geen beding in het voordeel van de Franse hoven en rechtbanken in het algemeen, maar verwijst uitdrukkelijk en exclusief naar de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van Créteil.

De bevoegdheid om kennis te nemen van vorderingen inzake merken behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de 'tribunal de grande instance' van Parijs (artikel R.211.7 Code de l' Organisation Judiciaire). Deze bevoegdheidsregel is van openbare orde, zoals ook wordt bevestigd in het vonnis uitgesproken door het 'tribunal de commerce' van Parijs op 6 april 2016 (stuk 39 Promeco). Het forumbeding ten gunste van de rechtbank van koophandel van Créteil is ongeldig, en wordt buiten toepassing gelaten.

89. Bij toepassing van artikel 6.2 van de Brussel I-Verordening, dat bepaalt dat een persoon kan worden opgeroepen bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot voeging of tot tussenkomst voor het gerecht waarvoor de oorspronkelijke vordering aanhangig is, tenzij de vordering slechts is ingesteld om de opgeroepene af te trekken van de rechter die deze Verordening hem toekent, zijn de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Promeco en Boxter in tussenkomst en vrijwaring ten aanzien van Onderneming de heer A.

Er bestaat geen betwisting dat de hoofdvordering door GL tegen Promeco en Boxter rechtsgeldig werd ingeleid voor de Belgische hoven en rechtbanken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de vordering in tussenkomst en vrijwaring enkel werd ingesteld om Onderneming de heer A af te trekken van de gerechten van haar woonplaats. De samenhang tussen de hoofdvordering en de vordering in tussenkomst en vrijwaring is onmiskenbaar.

Bij tussenarrest van 29 januari 2019 werd reeds tot de samenvoeging van de procedures gekend onder 2017/AR/907 en 2018/AR/500 beslist, op vordering van alle partijen, met inbegrip van Onderneming de heer A. Tussen de vorderingen in de beide zaken bestaat een zo nauwe band dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

De Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel in eerste aanleg, en het hof van beroep van Brussel in hoger beroep, zijn bevoegd om kennis te nemen van de vordering in tussenkomst en vrijwaring.

De exceptie van internationale onbevoegdheid is ongegrond.



C.2. Ontvankelijkheid van de vordering van Boxter

90. Onderneming de heer A (en de heer A) besluiten tot de onontvankelijkheid van de vorderingen van Boxter op grond van artikel III.26 § 2 WER, zoals dit van toepassing was op datum van de inleiding van de vorderingen in tussenkomst en vrijwaring, voorafgaand aan de opheffing van dit artikel met ingang van 27 mei 2019. Zij voeren aan dat Boxter in de KBO enkel is ingeschreven als niet-gespecialiseerde groothandel (Nacebel-Code 46.900), daar waar zij zichzelf omschrijft als een vennootschap die meestal eerder kleinschalige promotiecampagnes organiseert, en zij niet is ingeschreven voor deze activiteit (Nacebel Code 70.22001).

Dit middel is gesteund op een materiële vergissing, aangezien Boxter sinds 1 januari 2008 zowel is ingeschreven in de KBO voor de hoofdactiviteit van niet-gespecialiseerde groothandel, als voor de hoofdactiviteit 73.11001, bestaande uit het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.

Het middel van onontvankelijkheid is ongegrond.

C.3. Gegrondheid van de vordering in tussenkomst en vrijwaring

91. Promeco en Boxter voeren aan dat Onderneming de heer A is gehouden tot vrijwaring voor de schade die zij hebben geleden ten gevolge van het beslag inzake namaak, de door hen betaalde kosten en erelonen in de procedures die betrekking hebben op dit beslag inzake namaak en in de procedures ten gronde in beide aanleggen, en de door hen geleden reputatieschade.

Zij voeren aan dat Onderneming de heer A tevens is gehouden tot vrijwaring van zowel Promeco als Boxter voor alle veroordelingen die ten aanzien van hen worden uitgesproken, op grond van de artikelen 6 en 7 van de MAU 2, dat een beding ten behoeve van derden bevat ten gunste van de klanten van Promeco.

Promeco en Boxter kunnen zich niet beroepen op de garantie- en vrijwaringsclausule vervat in artikel 6 en artikel 7 MAU 2, daar waar deze slechts gelden voor verkopen van de restvoorraad in overeenstemming met de bepalingen van deze MAU 2.

Zij hadden, bij afwezigheid van uitputting, geen recht op verkoop van de restvoorraad na het einde van de licentie en de sublicentie op 31 juli 2013.

Promeco en Boxter handelden echter bewust in strijd met de bepalingen van artikel 7 van de MAU 2, zowel inzake de termijn waarin tot verkoop kon worden overgegaan (de duur van de licentie), als de bestemming van deze restvoorraad, waarbij deze werd beperkt tot getrouwheids- en promotieacties met uitsluiting van uitverkopen via discounters, door de



verkoop aan 4 Every Ware. Zij wisten of dienden bovendien te weten dat deze verkoop ernstige schade kon toebrengen aan de reputatie en het luxueus karakter van de GL-merken.

De beweerde verkoop van Promeco aan Boxter was een artificiële of fictieve intra-concern transactie, met het enkele doel de bepalingen van artikel 7 MAU 2 te omzeilen.

Om de redenen hierboven weergegeven onder randnummer 67, die hier kunnen worden hernomen, besloot het hof tot de kwade trouw in hoofde van Promeco en Boxter.

Daarenboven schond Promeco de verplichtingen die haar in artikel 7 van de MAU waren opgelegd tot de opmaak van een gedetailleerde inventaris van de eventueel nog bestaande restvoorraad na het einde van de actie, en dit ten laatste op 31 juli 2013, en de verplichting om aan Onderneming de heer A op gedetailleerde wijze mee te delen hoeveel goederen werden verkocht buiten Carrefour (artikel 3 en 7 MAU 2). Pas op 11 november 2013 maakte Promeco een inventaris over met vermelding van een beweerde voorraad van 370.605 goederen. Deze inventaris was niet alleen laattijdig, maar vormde ook een ernstige onderschatting van de daadwerkelijke restvoorraad. Zo blijkt uit de vaststellingen van de deskundige bij het beslag inzake namaak dat er boekhoudkundig 423.439 stuks aanwezig waren bij Promeco op het einde van de actie bij Carrefour België (p. 36, stuk 31 GL). Deze inventaris maakte geen enkele melding van de hoeveelheden die op dat ogenblik reeds waren gefactureerd aan Boxter.

Promeco handelde aldus weinig transparant zowel wat de omvang als wat het lot van de restvoorraad betrof, hetgeen het oordeel dat de beweerde verkoop aan Boxter slechts een fictie was die tot doel had te ontsnappen aan de blokkering van de restvoorraad vanaf 31 juli 2013 verder kracht bij zet.

Promeco en Boxter zijn zelf volledig aansprakelijk voor de merkinbreuken ten aanzien van GL en de schade die zij hierdoor hebben geleden, onder meer wat de door hen gemaakte advocatenkosten in het kader van het derdenverzet tegen het beslag inzake namaak en in het kader van hun verweer ten gronde betreft.

Zij dienen als in het kader van deze vorderingen in het ongelijk gestelde partij de advocatenkosten verbonden aan hun vorderingen in tussenkomst en vrijwaring ten aanzien van Onderneming de heer A (en de heer A, zie hierna) zelf te dragen.

De vordering van Promeco en Boxter ten aanzien van Onderneming de heer A tot vergoeding van de schade die zij stellen te hebben geleden door de schending van de artikelen 6 en 7 van de MAU 2, de vordering tot vrijwaring, de vordering tot terugname van de in beslag genomen merkgoederen tegen betaling van de aankoopprijs, de vordering tot terugbetaling van royalty's, de vordering tot vergoeding van de stockagekosten en de vergoeding van de waardevermindering van de stock zijn ongegrond.



Bovendien leveren zij geen enkel bewijs van de reputatieschade die zij beweren te hebben geleden.

D. DE TEGENVORDERING VAN Onderneming de heer A QQ TEGEN PROMECO EN BOXTER

92. Onderneming de heer A stelt een tegenvordering in tegen Promeco en Boxter voor de schade die zij stelt te hebben geleden, bestaande uit de winstderving en een aantasting van haar imago en haar reputatie. Zij verwijt Promeco en Boxter ongeoorloofde daden, die erin bestonden sinds het begin van de huidige procedure ten gronde voor te houden dat zij door toedoen van Onderneming de heer A meende vrij tot verkoop van de restvoorraad bij internetdiscounters te kunnen overgaan.

Onderneming de heer A bewijst echter niet dat het verlies van vertrouwen van GL, en de beslissing van GL om geen nieuwe licentie toe te kennen aan haar, het gevolg is van enige fout van Promeco of Boxter, en deze schade zich niet of niet op dezelfde wijze had voorgedaan bij afwezigheid van enige fout.

Op basis van wat voorafgaat acht het hof bewezen dat Onderneming de heer A in de MAU 1 en MAU 2 meer rechten toekende aan Promeco en Boxter dan haar waren toegestaan door GL in de licentieovereenkomsten, daar waar ze Promeco toeliet tot verkoop van de restvoorraad over te gaan zonder voorafgaande toestemming van GL en zonder enige beperking qua territorium, in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomsten.

Daarenboven bewijst Onderneming de heer A niet dat er sprake was van enige samenwerking op lange termijn tussen Onderneming de heer A en GL. Hun samenwerking was beperkt tot twee licentieovereenkomsten van bepaalde duur, die op het ogenblik van het ontstaan van het geschil reeds waren beëindigd.

De tegenvordering van Onderneming de heer A is ongegrond.

E. DE VORDERING IN TUSSENKOMST EN VRIJWARING VAN PROMECO EN BOXTER TEGEN DE HEER A

E.1. Internationale rechtsmacht

93. Promeco en Boxter richten zich tevens tot de heer A op grond van een beweerde derde-medeplichtigheid aan de contractbreuk van Onderneming de heer A, en een persoonlijke aansprakelijkheid wegensde beweerde vervalsing van de MAU 2 en het gebruik van dit beweerd vervalst stuk ten aanzien van GL.

De heer A betwist de internationale rechtsmacht van de Belgische hoven en rechtbanken op grond van artikel 4.1 van de Brussel I bis-Verordening en artikel 7.1 a van

deze Verordening. De vordering van Promeco en Boxter dient volgens de heer A te worden gekwalificeerd als een “contractuele vordering” in de zin van de Brussel I bis-Verordening, waarbij deze moet worden uitgevoerd in Frankrijk, zodat enkel de Franse hoven en rechtbanken bevoegd zijn.

Promeco en Boxter voeren aan dat de heer A deze betwisting laattijdig heeft gevoerd, voor het eerst in hoger beroep na tussenarrest, en hij is verschenen zonder de bevoegdheid van de Belgische rechtbank en hoven te betwisten. Minstens voeren zij aan dat deze betwisting ongegrond is, bij toepassing van artikel 6.2 en artikel 27 tot 30 van de Brussel I-Verordening, aangezien het om een vrijwaringsvordering gaat, en er een nauwe band bestaat met de hoofdvordering, en met België, waar de MAU 2 moest worden uitgevoerd.

94. Bij tussenarrest van 23 oktober 2018 sprak het hof zich uit over de toelaatbaarheid en de ontvankelijkheid van het hoger beroep en de verruimde devolutieve werking van dit hoger beroep tegen Onderneming de heer A en de heer A in de zaak 2018/AR/500. Bij arrest van dit hof van 29 januari 2019 werd vastgesteld dat alle partijen zijn verschenen, en alle partijen – met inbegrip van de heer A – uitdrukkelijk vragen dat de zaak 2017/AR/907 zou worden gevoegd met de zaak 2018/AR/500.

De heer A is verschenen zonder de internationale rechtsmacht van de hoven en rechtbanken te betwisten. Overeenkomstig artikel 24 Brussel I-Verordening is het gerecht van een lidstaat waarvoor de verweerder verschijnt, zonder dat deze verschijning ertoe strekt de bevoegdheid van dit gerecht te betwisten, bevoegd.

De betwisting van de internationale rechtsmacht door de heer A voor het eerst in conclusies neergelegd voor het hof na deze beide tussenarresten is laattijdig.

Zij is bovendien ongegrond.

De internationale bevoegdheid moet worden beoordeeld onder de Verordening nr. 1215/2012 van 12 december 2012 (Brussel I bis-Verordening), met inwerkingtreding op 10 januari 2015, gelet op de dagvaarding van de heer A na deze datum.

Bij toepassing van artikel 8 Brussel I bis-Verordening kan een verweerder worden opgeroepen bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot voeging of tussenkomst voor het gerecht waarvoor de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt, tenzij de vorderingen slechts zijn ingesteld om hem te onttrekken aan de bevoegdheid van de rechter die bevoegd zou zijn in zijn zaak.

Op dit punt kan worden verwezen naar wat hierover werd geoordeeld ten aanzien van Onderneming de heer A (zie hierboven, randnummer 89). De hoofdvordering door GL tegen Promeco en Boxter werd rechtsgeldig ingeleid voor de Belgische hoven en rechtbanken. Er is geen enkele reden om



aan te nemen dat de vordering in tussenkomst en vrijwaring enkel werd ingesteld om de heer A af te trekken van de gerechten van zijn woonplaats. De samenhang tussen de hoofdvordering en de vordering in tussenkomst en vrijwaring is onmiskenbaar, en bij tussenarrest werd reeds tot de samenvoeging van deze vorderingen beslist. De Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen.

E.2. Toepasselijk recht

95. Promeco en Boxter stellen een vordering in tegen de heer A voor de schade die zij stellen te hebben geleden door de beweerde buitencontractuele fouten van de heer A, die erin bestaan enerzijds bewust te hebben meegewerkt aan de contractuele wanprestatie van Onderneming de heer A, die in artikel 7 van de MAU2 meer rechten zou hebben toegekend aan Promeco dan haar waren toegekend onder de LO 1 en LO 2 en deze informatie te hebben achtergehouden, en anderzijds een exemplaar van de MAU 2 te hebben vervalst en deze vervalsing te hebben gebruikt ten aanzien van GL.

In het dispositief van hun conclusies vorderen Promeco en Boxter het hof *“vast te stellen dat de heer A foutief heeft gehandeld in de zin van artikel 1382 B.W. in het kader van zijn hoedanigheid van zaakvoerder van Onderneming de heer A, en hem te veroordelen tot vergoeding van alle schade die voortvloeit uit deze tekortkomingen”*.

De heer A besluit tot de toepassing van het Frans recht, stellende dat het om een “verbintenis uit overeenkomst” gaat in de zin van de Verordening 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I-Verordening). Ondergeschikt voert hij aan dat, voor zover er sprake is van een buitencontractuele vordering, deze een nauwere band vertoont met Frankrijk dan met België, gelet op de nauwe band tussen deze vordering en de MAU 2, die volgens het rechtskeuzebeding onderworpen is aan het Franse recht.

Promeco en Boxter besluiten tot de toepasselijkheid van het Belgische recht, gelet op de buitencontractuele aard van hun vordering, en stellen dat deze vordering bovendien een nauwere band vertoont met België waar de actie waarop de MAU 2 betrekking had diende te worden uitgevoerd en de restvoorraad zich bevond, dan met Frankrijk.

96. De vordering van Promeco en Boxter tegen de heer A is een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering tegen de heer A als bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap voor fouten begaan in de uitvoering van zijn bestuursfuncties. Er heeft nooit enige contractuele rechtsverhouding tussen Promeco en Boxter en de heer A zelf bestaan.

Aangezien partijen hun gewone verblijfplaatsen niet in hetzelfde land hebben, geldt het recht van de plaats van de schade, bij toepassing van artikel 4.1 Verordening nr. 864/2007 van



11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II-Verordening). De schade waarvoor Promeco en Boxter vergoeding vorderen bestaat uit reputatieschade, de advocaten- en expertenkosten die zij hebben gemaakt, en de bedragen waartoe zij ten aanzien van GL veroordeeld worden in de huidige procedure. Deze schade heeft zich in België voorgedaan of doet zich in België voor, zodat het Belgische recht van toepassing is.

Enkel indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een *kennelijk* nauwere band heeft met een ander land dan België, is dit ander recht van toepassing (artikel 4.3. Rome II-Verordening). In casu heeft de vordering geen kennelijk nauwere band met Frankrijk dan met België, waar de appellanten zijn gevestigd, de actie waarop de MAU 2 betrekking had moest worden uitgevoerd, en de restvoorraad zich bevond.

E.3. Inschrijving KBO - Verjaring

97. De vordering van Boxter is ontvankelijk. Boxter was ten tijde van de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring ingeschreven voor de activiteiten van groothandel, en het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden (zie ook randnummer 90).

98. De LO1 en de MAU 1 werden pas gesloten in april 2012. De heer A werd gedagvaard op 6 september 2016, zodat de buitencontractuele vordering ten aanzien van hem niet is verjaard naar Belgisch recht, aangezien minder dan vijf jaar waren verstreken tussen de dag volgend op de dag waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke (artikel 2262 bis oud Burgerlijk Wetboek).

E.4. Ten gronde

99. De heer A werd door Promeco en Boxter gedagvaard voor fouten begaan als zaakvoerder van Onderneming de heer A.

Promeco en Boxter stellen een vordering in tegen de heer A voor de schade die zij stellen te hebben geleden door de beweerde buitencontractuele fouten van de heer A, die erin bestaan enerzijds bewust te hebben meegewerkt aan de contractuele wanprestatie van Onderneming de heer A, die in artikel 7 van de MAU 2 meer rechten zou hebben toegekend aan Promeco dan haar waren toegekend onder de LO 1 en LO 2 en deze informatie te hebben achtergehouden, en anderzijds een exemplaar van de MAU 2 te hebben vervalst en deze vervalsing te hebben gebruikt ten aanzien van GL.



De heer A betwist als orgaan van Onderneming de heer A te kunnen worden aansprakelijk gesteld op buitencontractuele basis voor beweerde fouten die niet afsplitsbaar zijn van zijn taken en functies als bestuurder van Onderneming de heer A. Hij verwijst hiervoor naar het Franse recht. Hij betwist het standpunt van Promeco en Boxter dat de leer van de quasi-immuniteit (naar Belgisch recht) geen toepassing zou vinden, en verwijst naar de orgaantheorie.

Ook naar (oud) Belgisch recht is een bestuurder, wanneer deze optreedt in naam en voor rekening van de rechtspersoon, niet contractueel aansprakelijk ten aanzien van een medecontractant van de vennootschap waarvoor hij is opgetreden. De heer A handelde in naam en voor rekening van Onderneming de heer A, en heeft zich nooit persoonlijk verbonden.

Een bestuurder is wel aansprakelijk, ook al handelt hij in naam en voor rekening van een vennootschap, op grond van een onrechtmatige daad, indien de voorwaarden van samenloop zijn vervuld. Hiertoe is vereist dat de aan die bestuurder verweten fout niet enkel de schending uitmaakt van een contractuele verbintenis van de vennootschap, maar ook een inbreuk uitmaakt op de algemene zorgvuldigheidsplicht zoals die op elke normale en zorgvuldige bestuurder rust, en de door de contractspartij opgelopen schade een andere schade is dan degene die voortvloeit uit de contractuele wanprestatie.

Promeco en Boxter verwijzen naar de overeenkomsten tussen Promeco en Onderneming de heer A (de MAU 1 en 2) en de beweerde contractuele wanprestatie van Onderneming de heer A, en zij verwijten de heer A met kennis van zaken te hebben deelgenomen aan deze contractbreuk, hoewel hij de situatie kende of diende te kennen. De beweerde contractuele wanprestatie in hoofde van Onderneming de heer A bestaat erin de garantieverplichtingen in de artikelen 6 en 7 van de MAU 2 te hebben geschonden, en hierdoor schade te hebben berokkend.

Om de reden hoger weergegeven onder randnummer 91 acht het hof niet bewezen dat Onderneming de heer A een contractuele wanprestatie heeft gedaan in causaal verband met de door Promeco en Boxter geleden schade.

In de mate dat de beweerde fout in hoofde van de heer A erin bestaat als zaakvoerder te hebben meegewerkt aan deze beweerde contractbreuk van Onderneming de heer A, zijn de voorwaarden voor een aansprakelijkheid van een bestuurder, handelend als orgaan van de vennootschap, bovendien niet vervuld. De schade die wordt gevorderd van Onderneming de heer A wegens contractuele wanprestatie is dezelfde als de schade die wordt gevorderd van de heer A op buitencontractuele grondslag. Gelet op de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent, is deze vordering tegen de heer A ongegrond.

100. Promeco en Boxter voeren aan dat de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent geen toepassing vindt voor hun vordering gesteund op de persoonlijke aansprakelijkheid van de heer A voor het vervalsen van een exemplaar van de MAU 2 en het gebruik van dit

PAGE 01-00004222126-0088-0095-01-02-4



vals stuk, aangezien zowel de vervalsing als het gebruik van dit beweerd vervalst stuk misdrijven uitmaken.

Het hof treedt de heer A echter bij waar hij aanvoert dat er geen causaal verband bestaat tussen de beweerde (door de heer A betwiste) vervalsing en het gebruik van dit beweerd vals stuk ten aanzien van GL en de schade waarvoor Promeco en Boxter vergoeding vorderen.

GL voert aan dat het beweerd vervalste exemplaar van de MAU 2 haar door de heer A namens Onderneming de heer A werd overgemaakt op 22 januari 2014. Dit wordt bevestigd door Onderneming de heer A en de heer A, en er is geen enkel bewijs van enig vroeger gebruik van het beweerd vervalst stuk. De bewering van Promeco en Boxter dat uit deze vervalsing moet worden afgeleid dat GL al eerder, en mogelijk van bij het sluiten van de LO 1 en de LO 2, kennis had van de MAU 1 en de MAU 2, kan niet worden bijgetreden (zie ook hoger randnummers 50 en 53).

Uit de chronologie van de feiten blijkt dat de door GL op grond van het merkenrecht en de oneerlijke marktpraktijken bestreden verkopen door Promeco aan Boxter (factuur van 30 juli 2013) en door Promeco/Boxter aan 4 Every Ware (factuur van 2 januari 2014) op het ogenblik van het eerste bewezen gebruik van het beweerd vervalste stuk reeds waren voltooid. Het waren deze verkopen, die in strijd waren met de bepalingen van de LO 1 en LO 2 tussen GL en Onderneming de heer A en ernstige afbreuk deden aan de reputatie en het luxueus karakter van de GL-merken, die leidden tot het beslag inzake namaak, de procedures ten gronde, en de veroordeling van Promeco en Boxter ten aanzien van GL.

Promeco en Boxter bewijzen niet dat er enig causaal verband bestaat tussen het gebruik van dit beweerd vervalst stuk ten aanzien van GL en de reputatieschade en de schade bestaande uit kosten van advocaten en experts die zij stellen te hebben geleden ten gevolge van het beslag inzake namaak en de procedure ten gronde ingeleid door GL op grond van het merkenrecht en de oneerlijke marktpraktijken. Zij tonen evenmin aan dat er enig causaal verband bestaat tussen het gebruik van dit vermeend vervalst stuk door Onderneming de heer A en de heer A ten aanzien van GL en hun veroordeling ten aanzien van GL in het kader van de huidige procedure. De betwisting tussen GL en Promeco/Boxter had enkel betrekking op de vraag of er sprake was van uitputting en/of toestemming van de merkhouder, en van een gegronde reden om zich tegen de verkoop van de waren te verzetten.

Het verwijt van Promeco en Boxter aan Onderneming de heer A en de heer A dat zij meer rechten zouden hebben toegekend aan Promeco dan zij hadden onder de LO 1 en LO 2 is vreemd aan de vermeende vervalsing en het gebruik van het valse stuk.

De omvang van de royalty's betaald door Promeco aan Onderneming de heer A, vervat in artikel 5 van de MAU 2, waarvan wordt beweerd dat dit door de heer A werd vervalst, maakte niet het voorwerp uit van enige betwisting in het kader van de hoofdvordering, en is vreemd aan de



betwisting tussen GL en Promeco en Boxter in het kader van het merkenrecht en de eerlijke mededinging.

De vorderingen in tussenkomst en vrijwaring van Promeco en Boxter tegen de heer A zijn ongegrond.

F. VALSHEIDSVORDERING

101. Overeenkomstig artikel 897 van het Gerechtelijk Wetboek stelt de rechter voor wie de hoofdvordering uit indien geen uitspraak kan worden gedaan zonder rekening te houden met het van valsheid betichte stuk.

Hoger werd reeds geoordeeld dat het betwiste vervalste stuk niet relevant is voor de berechting van de hoofdvordering, noch voor de beoordeling van het al dan niet bestaan van een merkinbreuk, noch voor het al dan niet bestaan van oneerlijke marktpraktijken (randnummers 45 en 46). Voor zover nodig stelt het hof dat dit betwiste vervalste stuk evenmin relevant is voor de begroting van de winstafracht of de schadevergoeding in hoofde van GL.

Het hof acht de betwiste valse stukken, zijnde het enkel door GL voorgelegde exemplaar van de MAU 2 (en MAU 1) zoals deze aan haar werden overgemaakt, evenmin relevant voor de beslechting van de vordering in tussenkomst en vrijwaring ten aanzien van de heer A.

De vraag of dit stuk al dan niet vervalst is, heeft immers geen invloed op de gegrondheid van de aansprakelijkheidsvordering en de vordering tot vrijwaring ten aanzien van de heer A, om de redenen hierboven weergegeven. Zelfs indien zou blijken dat het exemplaar van de MAU 2 overgemaakt aan GL door de heer A werd vervalst, wat door hem wordt betwist, en de heer A gebruik maakte van een vervalst stuk ten aanzien van GL, dient tot de ongegrondheid van de aansprakelijkheids- en de vordering tot vrijwaring worden beslist, bij gebrek aan enig zeker causaal verband tussen de door Promeco en Boxter beweerd geleden schade en deze beweerde vervalsing.

Daarenboven beroept noch Promeco, noch Boxter, noch de heer A zich op de inhoud van het beweerd vervalst exemplaar van de MAU 2 ter ondersteuning van hun vorderingen of hun verweer. Er is dan ook geen risico dat recht zou worden gesproken op basis van een stuk dat achteraf vals zou worden bevonden.

Ook GL beroept zich niet op het beweerd vervalst exemplaar van de MAU 2 zoals dit aan haar werd overgemaakt ten aanzien van Promeco en/of Boxter. Zij geeft immers aan dat zij geen kennis had van de MAU 2, zij de inhoud van deze MAU 2 – in welke versie ooit – nooit heeft aanvaard, en de bepalingen van de MAU 2 haar niet tegenstelbaar zijn.



Promeco en Boxter hebben dan ook geen belang bij de valsheidsvordering, daar waar de vraag of er sprake is van enige valsheid in het door GL voorgelegde exemplaar van de MAU 2 geen relevantie heeft voor de gegrondheid van de hoofd- of tegenvordering, zoals hoger geoordeeld, noch voor de gegrondheid van de vorderingen in tussenkomst en vrijwaring tegen Onderneming de heer A of de heer A, of de tegenvordering van Onderneming de heer A.

Artikel 897 van het Gerechtelijk Wetboek staat er niet aan in de weg dat de rechter oordeelt dat het voeren van een valsheidsprocedure overbodig is, en er bijgevolg geen noodzaak bestaat om de valsheidsprocedure te openen en de uitspraak over de hoofdvordering of de vordering in tussenkomst op te schorten (Cass. 14 oktober 2016, F.15.0003.N).

Het voeren van de valsheidsprocedure is in deze procedure overbodig.

G. KOSTEN VAN HET GEDING

102. Als in het gelijk gestelde partij op hoofd- en tegenvordering heeft GL ten aanzien van de in het ongelijk gestelde partijen Promeco en Boxter, recht op vergoeding van haar gerechtskosten.

Deze kosten bestaan uit:

- de kosten van het beslag inzake namaak in België (gerechtsdeurwaarderskosten en kosten van de aangestelde deskundige), begroot op 7.474,09 euro (stuk 70 GL)
- de deurwaarderskosten van de dagvaarding ten gronde, begroot op 351,64 euro (stuk 70 GL);
- de rechtsplegingsvergoeding, begroot in hoger beroep op 45.000 euro, zijnde het geïndexeerde maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding voor vorderingen hoger dan 1.000.000 euro.

Deze kosten kunnen worden toegekend als gevorderd. Gelet op de complexiteit van het geschil dient de rechtsplegingsvergoeding te worden vereffend op het maximumbedrag voor vorderingen boven 1.000.000 euro.

Wanneer de appelrechter de kosten van eerste aanleg moet vereffenen, dient het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding te worden geïndexeerd op datum van de uitspraak van de eerste rechter (zie ook Cass. 1 maart 2019, AR C.18.0219.N). Geen rechtsplegingsvergoeding mag worden toegekend boven dit geïndexeerde maximumbedrag, dat op datum van de uitspraak van de eerste rechter 36.000 euro bedroeg.

103. Daar waar Promeco en Boxter in het ongelijk worden gesteld wat hun vordering in tussenkomst en vrijwaring tegen Onderneming de heer A betreft, en Onderneming de heer A in het ongelijk wordt gesteld wat

COVER 01-00004222126-0091-0095-01-03-1



haar tegenvordering tegen Promeco en Boxter betreft, worden de kosten van het geding tussen hen omgeslagen, waarbij zij elkaar wederzijds geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd zijn. De kosten van de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring, de rolrechten, de bijdrage aan het Fonds en de dagvaarding in gedwongen gedinghervatting blijven ten laste van Promeco en Boxter.

104. Promeco en Boxter, die ten aanzien van de heer A in het ongelijk worden gesteld, worden veroordeeld in de kosten van het geding, verbonden aan de vordering in tussenkomst en vrijwaring ten aanzien van de heer A.

De door de heer A gevorderde basisrechtsplegingsvergoeding voor vorderingen boven 1.000.000 euro wordt vereffend op 18.000 euro en op 22.500 euro, rekening houdend met de indexering op datum van het eerste vonnis en op heden.

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,

Gelet op de mededeling van het dossier aan het Openbaar Ministerie,

Gelet op de mededeling van het Openbaar Ministerie in de persoon van advocaat-generaal Ben Pieters, dat het Openbaar Ministerie niet verder zou tussenkomen, en de replieken van partijen,

Verklaart het principaal hoger beroep van Promeco en Boxter gedeeltelijk gegrond in de mate hierna bepaald,

Verklaart het incidenteel hoger beroep van Guy Laroche ongegrond,

Doet het eerste vonnis teniet,

Opnieuw rechtdoend,

Geeft akte van de vordering in gedwongen tussenkomst en vrijwaring van de NV Promeco en de BV Boxter ten aanzien van mevrouw B, in haar hoedanigheid van gerechtelijk vereffenaar van Onderneming de heer A.

Zegt voor recht dat er geen reden is om de behandeling van de hoofdvorderingen van Société Guy Laroche SAS, tegen de BV Boxter en de NV Promeco, van de tegenvorderingen



van de BV Boxter en de NV Promeco tegen Soci t  Guy Laroche SAS, van de vorderingen in tussenkomst en vrijwaring van de NV Promeco en de BV Boxter ten aanzien van mevrouw B, in haar hoedanigheid van gerechtelijk vereffenaar van Onderneming de heer A en ten aanzien van de heer A, en van de tegenvordering van mevrouw B, in haar hoedanigheid van gerechtelijk vereffenaar van Onderneming de heer A tegen de NV Promeco en de BV Boxter te schorsen in afwachting van de behandeling van de burgerlijke valsheidsvordering.

Zegt voor recht dat de NV Promeco en de BV Boxter geen belang hebben bij deze valsheidsvordering, en het voeren van een valsheidsprocedure overbodig is.

Verklaart de hoofdvordering van Soci t  Guy Laroche SAS tegen de NV Promeco en de BV Boxter ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond als hierna bepaald.

Verklaart de tegenvorderingen van de NV Promeco en de BV Boxter tegen Soci t  Guy Laroche SAS ongegrond.

Stelt vast dat de NV Promeco en de BV Boxter inbreuk hebben gepleegd op de Uniemerken van Soci t  Guy Laroche SAS met inschrijvingsnummers 4561817 en 8867285 door het zonder toestemming van Soci t  Guy Laroche SAS aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden van waren onder een teken dat identiek is aan de Uniemerken met inschrijvingsnummer 4561817 en 8867285 in de gehele Europese Unie, en op de eerlijke marktpraktijken.

Legt de NV Promeco en de BV Boxter verbod op om nog verder inbreuk te plegen op deze merkrechten van Soci t  Guy Laroche SAS, door het zonder toestemming van Soci t  Guy Laroche SAS importeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden van waren onder een teken dat identiek is aan de Uniemerken met inschrijvingsnummer 4561817 en 8867285 in de gehele Europese Unie, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per ge mporteerd, aangeboden, in voorraad gehouden of verkocht inbreukmakend goed vanaf de derde dag na de betekening van dit arrest.

Veroordeelt de NV Promeco en de BV Boxter alle inbreukmakende goederen terug te roepen uit het handelsverkeer en op te slaan, op hun kosten, en het bewijs van de terugroeping en opslag voor te leggen aan Soci t  Guy Laroche SAS, beide uiterlijk veertien dagen na betekening van dit arrest, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging.

Het hof staat Soci t  Guy Laroche SAS toe alle inbreukmakende goederen, waaronder de door Soci t  Guy Laroche SAS in beslag genomen inbreukmakende goederen, de uit het handelsverkeer teruggeroepen inbreukmakende goederen en alle inbreukmakende goederen die de NV Promeco en de BV Boxter onder zich houden, te vernietigen of te laten vernietigen door een derde op kosten van de NV Promeco en de BV Boxter (op voorlegging



van de factuur) op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging dat de NV Promeco en de BV Boxter weigeren mee te werken aan de vernietiging.

Het hof bepaalt het maximum van het totaal aan te verbeuren dwangsommen voor de NV Promeco en de BV Boxter elk afzonderlijk op 1.000.000 euro.

Veroordeelt de NV Promeco en de BV Boxter in solidum tot het betalen van een schadevergoeding aan Société Guy Laroche SAS ten belope van:

- 50.000 euro winstderving, te vermeerderen met de vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 31 juli 2013, en de gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf heden;
- 50.000 euro morele schade en schade wegens waardevermindering van de merken, te vermeerderen met de vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 1 januari 2015, en de gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf heden.

Veroordeelt de NV Promeco om alle winst die zij genoten heeft op de inbreukmakende goederen, vereffend op 400.000 euro, af te dragen aan Société Guy Laroche SAS, onder aftrek van het hierboven vermeld bedrag van de schadevergoeding verschuldigd aan Société Guy Laroche SAS, dat van deze winstafracht in mindering kan worden gebracht.

Geeft akte aan Société Guy Laroche SAS van het door haar geformuleerde voorbehoud.

Verklaart internationaal bevoegd te zijn om uitspraak te doen over de vorderingen in tussenkomst en vrijwaring van de NV Promeco en de BV Boxter tegen mevrouw B, in haar hoedanigheid van gerechtelijk vereffenaar van Onderneming de heer A, de tegenvordering van mevrouw B in haar hoedanigheid van vereffenaar van Onderneming de heer A, en tegen de heer A.

Verklaart de vorderingen in tussenkomst en vrijwaring van de NV Promeco en de BV Boxter tegen mevrouw B, in haar hoedanigheid van vereffenaar van Onderneming de heer A, en tegen de heer A ontvankelijk maar ongegrond.

Verklaart de tegenvordering van mevrouw B, in haar hoedanigheid van vereffenaar van Onderneming de heer A, tegen de NV Promeco en de BV Boxter ongegrond.

Veroordeelt de NV Promeco en de BV Boxter in solidum in de kosten van het geding in beide aanleggen, in hoofde van Société Guy Laroche SAS, vereffend op:

- de kosten van het beslag inzake namaak in België (gerechtsdeurwaarderskosten en kosten van de aangestelde deskundige, begroot op 7.474,09 euro (stuk 70 GL)
- de deurwaarderskosten van de dagvaarding ten gronde, begroot op 351,64 euro (stuk 70 GL);



- de rechtsplegingsvergoeding begroot op 36.000 euro in eerste aanleg en op 45.000 euro in hoger beroep.

Slaat de kosten van het geding om tussen mevrouw B, in haar hoedanigheid van vereffenaar van Onderneming de heer A enerzijds, en de NV Promeco en de BV Boxter anderzijds, waarbij zij elkaar wederzijds geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd zijn.

Zegt voor recht dat de kosten van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring (met inbegrip van de rolrechten), van het hoger beroep in de zaak 2018/AR/500 (met inbegrip van de rolrechten en bijdragen aan het Fonds) en van de dagvaarding in gedinghervatting ten laste blijven van de NV Promeco en de BV Boxter.

Veroordeelt de NV Promeco en de BV Boxter in de kosten van het geding in beide aanleggen ten aanzien van de heer A, vereffend in hoofde van de heer A op 18.000 euro in eerste aanleg en op 22.500 euro rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep.

Wijst partijen af van het anders- en meergevorderde.

Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van **28 januari 2025** door:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Raadsheer
Raadsheer
Raadsheer
Griffier

[Redacted]
[Redacted]