

Repertoriumnummer <b>6573</b>
Datum van uitspraak <b>11.12.2020</b>
Rolnummer <b>C/20/00060</b>
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

### Uitgifte

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

# Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

## Beschikking Voorzitter

Aangeboden op
Niet te registreren

Kort geding

In de zaak van:

**Kadine BV**, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Arenbergstraat 21, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0437.697.256

eiseres; hierna "Kadine"

vertegenwoordigd door Mr. Michaël De Vroey, advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24

tegen:

**Fear of God LLC**, vennootschap naar buitenlands recht, met maatschappelijke zetel te 3940 Laurel Canyon Blvd # 427, Studio City, CA 91604, Verenigde Staten van Amerika

verweerster; hierna "FOG"

vertegenwoordigd door Mr. Paul Maeyaert in eigen naam en loco Mr. Jeroen Muyldermans, advocaten met kantoor te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 5

\*\*\*\*

## I. Procedure

De dd. voorzitter heeft kennis genomen van onder meer:

- de dagvaarding van 18 september 2020;
- de door partijen ingediende conclusies en stukken.

Op de openbare zitting van 1 december 2020 hebben de raadslieden van partijen de zaak gepleit. Na afloop heeft de dd. voorzitter de debatten gesloten en de zaak in beraad genomen.

Deze beschikking wordt gewezen op tegenspraak en met toepassing van de artikelen 2, 3 tot 4 en 30 tot 42 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

## II. Vorderingen

1. Kadine vordert als volgt:

*"De vorderingen van Kadine ontvankelijk en gegrond te horen verklaren;*

*Vast te stellen dat het gebruik van de benaming 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' of 'FOG' zoals hierboven getoond, inbreuk pleegt op de hierboven beschreven merkrechten van Kadine en een met de eerlijke*

*(handels- en markt)praktijken strijdige daad uitmaakt in de zin van Boek VI, Titel 4 van het WER;*

*Bij wijze van voorlopige maatregel, in afwachting van een eindbeslissing ten gronde in kracht van gewijsde, FOG een tijdelijk verbod op te leggen om de benaming 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' of 'FOG' zoals hierboven getoond, of een gelijkaardige benaming waardoor een verwarringsrisico ontstaat met de ESSENTIEL-merken van Kadine, commercieel te exploiteren of anderszins te gebruiken, zowel direct als indirect via derden, in om het even welke vorm (als merk, meta-tag, Google adword, domeinnaam, URL, Facebook-pagina, website of webpagina, handelsnaam, in reclame, op social media, op kleding of andere soortgelijke producten, op verpakkingen, enz.);*

*Deze voorlopige maatregelen uit te spreken ten aanzien van elke tussenpersoon wiens diensten door FOG worden gebruikt om inbreuk te maken op de merkrechten van Kadine;*

*Aan de hiervoor beschreven voorlopige maatregelen een dwangsom te koppelen van 5.000 euro per individuele overtreding en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd, vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis, met gevolgen voor het hele EU-gebied, minstens het hele Benelux-gebied;*

*FOG te veroordelen tot de kosten van het geding en de uitvoering, dagvaardingskosten (2262,84 euro) en rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, begroot overeenkomstig het KB van 26 oktober 2007 op het basisbedrag van 1.440 euro, dan wel de rechtsplegingsvergoeding van FOG en Kadine op hetzelfde bedrag te begroten."*

## 2. FOG vordert als volgt:

*"In hoofdorde: de vorderingen van eiseres deels als niet-toelaatbaar, minstens als ongegrond af te wijzen.*

*In ondergeschikte orde:*

- dienvolgens, akte te nemen van het feit dat eiseres zich niet verzet tegen elk gebruik van de term 'essentials' voor kleding, voor zover dat geschiedt in combinatie met het minstens bovengeschikte bestanddeel 'FOG' of 'FEAR OF GOD';*
- de vorderingen minstens als ongegrond af te wijzen voor elk gebruik van het teken 'ESSENTIALS' in nauw verband (ook gewoon nevensgeschikt of ondergeschikt) met de tekens 'FOG' en/of 'FEAR OF GOD' (op etiketten, dan wel op kleding of ander marketingmateriaal);*
- de vorderingen minstens als ongegrond af te wijzen voor alle andere lidstaten dan België, minstens Benelux, en een eventueel stakingsbevel territoriaal te beperken tot België of de Benelux.*
- de uitvoering van een voorlopige maatregel toegekend in een beschikking alvorens recht te doen, in toepassing van artikel 1369ter Ger.W., te koppelen aan een zekerheidsstelling door eiseres, te verrichten bij de Deposito- en Consignatiekas, voor een bedrag van 2.500.000 euro voor zover die maatregelen zouden slaan op de gehele EU, en van 100.000 euro voor zover die maatregelen*

*zouden slaan op de Benelux.*

*In elk geval:*

- *de voorlopige maatregel te weigeren voor elke vage omschrijving of onbewezen daden van gebruik;*
- *de dwangsommen te herleiden tot een bedrag van 250 euro per eenmalige inbreuk en een plafond van 100.000 euro op te leggen boven hetwelk geen dwangsommen kunnen verbeuren;*
- *te zeggen voor recht dat eventuele dwangsommen ten aanzien van FOG voor daden van inbreukmakend gebruik in hoofde van derde partijen in België, desgevallend de Benelux of EU, pas kunnen verbeuren indien FOG na verwittiging door eiseres van een dergelijk inbreukmakend gebruik binnen de 15 werkdagen geen schriftelijk bewijs zou overmaken waaruit blijkt dat FOG de betrokken derde nadrukkelijk heeft gevraagd om de tekoopaanbieding en verkoop van de inbreukmakende waren te staken in België of, desgevallend, de Benelux of EU.*
- *een termijn van 30 dagen toe te kennen om zich te conformeren aan enig bevel;*
- *eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding alsmede de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van FOG begroot op 12.000 euro."*

### **III. Feiten en procedurevoorgaanden**

3. Kadine is houder en uitbater van het modemerken Essentiel Antwerp, of kortweg Essentiel.

Ze verkoopt en verdeelt haar kledingwaren via meer dan 50 eigen retail winkels verspreid over de hele EU en via meer dan 950 onafhankelijke multimerkenwinkels in 40 landen, alsook online via haar eigen webshop en via online platformen van derden.

Kadine is houder van onder meer de volgende merken voor o.a. handtassen, kleding en schoenen (hierna de "Essentiel-merken"):

- het Beneluxmerk 'ESSENTIEL' met nummer BX666762 van 12 augustus 1999 (depotdatum) voor de klassen 18 en 25;
- het Beneluxmerk 'ESSENTIEL ANTWERP' met nummer BX989311 van 20 januari 2016 (depotdatum) voor de klassen 9, 14, 18, 25, 35 en 42;
- het Uniemerken 'ESSENTIEL ANTWERP' met nummer IR1311137 van 20 oktober 2010 voor de klassen 4, 18, 25 en 35.

4. FOG is de Amerikaanse vennootschap van de modeontwerper Jerry Lorenzo en uitbater van het streetwear label 'FEAR OF GOD'.

FOG lanceerde in 2018 een nieuw sub-merk 'FEAR OF GOD ESSENTIALS', dat in de Verenigde Staten voor kleding in de klasse 25 werd geregistreerd. Op de kleding figureert prominent het opschrift 'ESSENTIALS', al dan niet aangevuld met het onderschrift 'FEAR OF GOD' (hierna de "Essentials kleding"). Het sub-merk 'FEAR OF GOD ESSENTIALS' omvat ook een schoenenlijn.

De Essentials kleding krijgt reeds sinds enige tijd ook buiten de Verenigde Staten zichtbaarheid via de sociale media van FOG en de website [www.pacsun.com](http://www.pacsun.com) van de Amerikaanse verkoper en verdeler Pacific Sunwear of California LLC (hierna "Pacsun"), die de kleding onder meer naar de EU verscheept.

5. Op 30 maart 2018 stuurden de Franse raadslieden van Kadine een ingebrekestelling naar FOG waarin ze aangaven dat FOG zich met haar Essentials kleding schuldig maakte aan namaking van haar merken en daden van oneerlijke mededinging.

Kadine dagvaardde FOG op 20 april 2018 in kort geding voor de Tribunal de Grande Instance de Paris om de voorlopige staking van de beweerde merkinbreuk te bekomen. Haar vordering werd afgewezen en deze beslissing werd in graad van beroep bij arrest van 13 juni 2019 van de Cour d'Appel de Paris bevestigd.

6. FOG leidde parallel met het Franse kort geding op 11 april 2019 een nietigheidsvordering in voor het EUIPO tegen het Uniemerkt van Kadine.

Deze procedure is nog hangende.

7. Op 12 juni 2019 heeft Kadine FOG en haar verdeler Pacsun ten gronde voor de voorzitter van deze rechtbank, zetelend zoals in kort geding, gedagvaard.

Bij vonnis van 17 februari 2020 (hierna het "stakingsvonnis") oordeelde de stakingsrechter dat:

- de vordering gegrond op het Uniemerkt van Kadine bij toepassing van artikel 132.1 UMVo tot een in kracht van gewijsde getreden beslissing van het EUIPO over de nietigheidsvordering moet worden geschorst;
- de tegenvordering van FOG en Pacsun tot vervallenverklaring van het Beneluxmerk 'ESSENTIEL' ongegrond is;
- de hoofdvordering van Kadine op grond van het BVIE en het WER ten aanzien van FOG ongegrond is;
- deze hoofdvordering wel gegrond is ten aanzien van Pacsun, waarbij Pacsun bevolen werd om het gebruik van de benaming 'ESSENTIALS' of enige variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt, zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' of 'FoG', voor waren en diensten uit de klassen 18, 25, 35 en 42, in de Benelux te staken, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per individuele overtreding en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat die gehandhaafd wordt vanaf veertien dagen vanaf de betekening van het vonnis, met een maximum van 2.500.000 euro.

FOG stelt dat aan het stakingsvonnis uitvoering werd gegeven, nu Pacsun de Essentials kleding reeds sinds enkele maanden niet meer via haar website aan consumenten uit de Benelux aanbiedt.

8. Op 1 juli 2020 heeft FOG een nieuwe collectie Essentials kleding gelanceerd en ze maakt vanaf dan via haar website [www.fearofgod.com](http://www.fearofgod.com) reclame voor de Essentials kleding die mede op consumenten in de Benelux en de EU gericht is.

FOG treedt sinds kort via haar website ook zelf op als aanbieder en verdeler van de Essentials kleding. Naast Pacsun zijn er nog zeven andere online verdelers van de kleding (al dan niet sub-verdelers van Pacsun), waarvan er zes de EU en Benelux markt rechtstreeks beleveren, drie hun hoofdzetel hebben in de EU en twee ook met Kadine samenwerk(t)en.

Op de website van FOG wordt ook een nieuwe Essentials “crafted in Italy” sneaker aangeboden.

9. Kadine heeft vijf online verdelers van FOG die de EU en Benelux markt beleveren en waarvan er drie hun hoofdzetel hebben in de EU, bij brief van 29 augustus 2020 in gebreke gesteld.

De verdelers antwoordden dat ze inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zeer ernstig nemen, contact hadden met hun verkoper FOG en op basis van dit contact, zonder erkenning van aansprakelijkheid, beslisten om de (online) verkoop van inbreukmakende kleding naar de Benelux voorlopig te staken.

Kadine heeft FOG vervolgens op 18 september 2020 in kort geding gedagvaard, teneinde een voorlopig pan-Europees commercialisatieverbod te bekomen in afwachting van een eindbeslissing ten gronde in kracht van gewijsde.

#### **IV. Beoordeling**

##### **1. Bevoegdheid**

10. De volstreekte bevoegdheid van de rechter wordt overeenkomstig artikel 9 Ger.W. bepaald door de omschrijving van de vordering in de dagvaarding.

De rechter in kort geding bij wie een zaak aanhangig wordt gemaakt die in de dagvaarding als spoedeisend wordt voorgesteld, is bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Aangezien Kadine in de dagvaarding expliciet de urgentie aanvoerde, is de kortgedingrechter bevoegd.

11. De voorzitter van deze rechtbank, zetelend in kort geding, is ook territoriaal bevoegd op grond van de artikelen 125(2) en 131 UMVo, de artikelen 2.22.3 en 4.6.1 BVIE en de artikelen 574, 11°, 584 en 633quinquies, §2 Ger.W.

De bevoegdheid van de kortgedingrechter wordt door FOG ook niet betwist.

## 2. Toelaatbaarheid

### 2.1 Exceptie van gewijsde

12. FOG stelt dat de vordering van Kadine ontoelaatbaar is op grond van de exceptie van gewijsde, nu in het stakingsvonnis reeds over diverse geschilpunten een eindbeslissing werd geveld en Kadine dit vonnis slechts met een rechtsmiddel kan aanvechten.

Kadine betwist dit en stelt dat het stakingsvonnis een gemengd tussenvonnis is, dat zowel eindbeslissingen ten gronde als beslissingen alvorens recht te doen in de zin van artikel 19, lid 3 Ger.W. bevat.

De kortgedingrechter treedt dit bij.

Het stakingsvonnis is een gemengd vonnis. De eindbeslissingen in dit vonnis hebben gezag van gewijsde ten aanzien van de grond van de zaak en de beslissing alvorens recht te doen op grond van artikel 132.3 UMVo en artikel 19, lid 3 Ger.W. heeft gezag van gewijsde ten aanzien van een nieuw verzoek tot het nemen van een beslissing alvorens recht te doen.

FOG stelt terecht dat de kortgedingrechter niet aan het gezag van gewijsde van het stakingsvonnis mag tornen.

De partijen in de gevoerde stakingsprocedure en in dit kort geding zijn dezelfde en hebben dezelfde hoedanigheid en ook het voorwerp van de vordering van Kadine is, wat het voorlopig commercialisatieverbod tegen FOG betreft, identiek.

Kadine kan niet zonder meer opnieuw dezelfde vordering instellen waarover reeds uitspraak werd gedaan en het feit dat ze dit thans in kort geding doet en op basis van een andere rechtsgrond, doet hieraan niets af.

13. Kadine stelt echter terecht dat de stakingsrechter zich ten gronde nog niet heeft uitgesproken over haar inbreukvordering op grond van haar Uniemark, nu deze vordering geschorst werd.

De stakingsrechter sprak zich echter wel reeds ten gronde uit over de inbreukvordering van Kadine op grond van haar Beneluxmerken en tevens, alvorens recht te doen, over haar vordering om voor de duur van de schorsing bij toepassing van artikel 132.3 UMVO en artikel 19, lid 3 Ger.W. op grond van haar Uniemark voorlopige maatregelen toe te kennen.

De kortgedingrechter is door deze uitspraak gebonden.

Dit verhindert echter niet dat nieuwe feiten die zich pas na het stakingsvonnis voordeden en een verandering van omstandigheden met zich meebrengen het voorwerp kunnen uitmaken van een nieuwe vordering in kort geding.

14. Kadine baseert haar vordering in kort geding op nieuwe feiten die een verandering van omstandigheden met zich meebrengen.

Zo legt ze stukken voor waaruit blijkt dat FOG na het stakingsvonnis gestart is met het maken van reclame voor de Essentials kleding op haar website [www.fearofgod.com](http://www.fearofgod.com), die mede op consumenten in de Benelux en de EU gericht is.

FOG is de Essentials kleding na het stakingsvonnis ook zelf op haar website als verdeler beginnen aanbieden en dit ook mede gericht op consumenten in de Benelux en de rest van de EU.

Ze biedt sinds kort ook een nieuwe Essentials “crafted in Italy” sneaker aan op haar website, wat erop wijst dat ze vermeende inbreukmakende goederen in de EU produceert of laat produceren. Ook dit is een nieuw feit dat zich pas na het stakingsvonnis voordeed.

Er blijken intussen ook zes online verdelers van de Essentials kleding te zijn die de Europese markt rechtstreeks beleveren, waaronder verdelers met wie Kadine ook samenwerkt of heeft samengewerkt en waarvan er minstens drie hun hoofdzetel hebben in de EU.

Volgens FOG was dit ook op het ogenblik van het stakingsvonnis reeds het geval en is dit dus geen nieuw feit, doch in het stakingsvonnis is slechts sprake van (i) reclame voor de Essentials kleding door FOG via wereldwijde toegankelijke sociale media en (ii) internationale verscheppingen van de kleding door Pacsun naar de EU.

Van een beleving van Essentials kleding in de EU door andere verdelers wordt in het stakingsvonnis geen melding gemaakt en FOG legt ook geen andere stukken voor waaruit blijkt dat dit reeds voorafgaand aan het stakingsvonnis het geval was.

15. De kortgedingrechter besluit, op basis van het voorgaande, dat er nieuwe feiten zijn die zich pas na het stakingsvonnis hebben voorgedaan en een wijziging van omstandigheden met zich meebrengen.

FOG stelt ten onrechte dat het slechts om nieuwe bewijzen gaat van dezelfde feiten/inbreuk waarop Kadine ook haar stakingsvordering baseerde, zodat de oorzaak van haar vordering ongewijzigd is gebleven en op de exceptie van gezag van gewijsde stuit.



Kadine baseert haar vordering in kort geding niet op nieuwe bewijzen van feiten die zich reeds voor het stakingsvonnis voordeden, doch wel degelijk op feiten die zich pas na het stakingsvonnis hebben voorgedaan en bijgevolg nieuw zijn en waarop het stakingsvonnis niet *kan* zijn gebaseerd.

Vermits de feiten aan de grondslag van de vordering van Kadine tot het bekomen van een voorlopig verbod gewijzigd zijn, is de oorzaak van haar vordering gewijzigd en is de exceptie van gewijsde ongegrond.

### 2.2 Geen andere excepties of middelen van ontoelaatbaarheid

16. FOG werpt geen andere excepties van ontoelaatbaarheid op en er zijn ook geen gronden van ontoelaatbaarheid die ambtshalve moeten worden opgeworpen.

De vordering van Kadine is dus toelaatbaar.

### 3. Urgentie

17. Krachtens artikel 584, tweede alinea Ger.W. kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank bij voorraad uitspraak doen in gevallen die hij spoedeisend acht, in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van deze rechtbank behoren.

Er is sprake van een spoedeisend geval wanneer een onmiddellijke beslissing wenselijk is om schade van een bepaalde omvang, dan wel ernstige ongemakken te voorkomen.

Deze urgentie moet niet alleen aanwezig zijn op het ogenblik van de dagvaarding, maar ook op het ogenblik van de uitspraak van de voorzitter in kort geding.

18. FOG betwist dat er sprake is van urgentie.

Ze stelt dat de urgentie niet automatisch voortvloeit uit de aard van het exclusieve merkenrecht en in het licht van de handhavingsrichtlijn slechts voorhanden is wanneer er sprake is van onherstelbare schade.

In tegenstelling tot octrooien, die slechts een beperkte levensduur hebben, vereisen merken volgens FOG door hun principieel eeuwigdurend karakter veel minder snel een urgente beslissing.

FOG stelt verder dat Kadine er destijds doordacht voor heeft gekozen om een stakingsprocedure en geen kortgedingprocedure in te leiden en dat ze nu niet op die keuze kan terugkomen.

Volgens FOG laat Kadine ook mogelijkheden onbenut om via de gewone rechtspleging voorlopige maatregelen te bekomen en heeft ze ook nodeloos getalmd, zodat de urgentie, als die er al zou zijn, aan haar eigen gedrag te wijten is.

FOG stelt dat Kadine ook helemaal geen gevaar op onherstelbare schade of ernstige ongemakken aantoont, nu uit de realiteit en situatie op de markt blijkt dat er geen daadwerkelijk verwarringsgevaar tussen de Essentiel-merken en de Essentials kleding bestaat.

19. Kadine moet worden bijgetreden dat in geval van een merkinbreuk naast winstderving door een verlies aan marktaandeel aanzienlijke schade dreigt door een ernstig risico op verwatering, waardoor het merk zijn onderscheidend vermogen dreigt te verliezen, terwijl dit slechts na lange tijd en met grote (financiële) inspanningen wordt opgebouwd.

De schade door verlies aan opgebouwde wervingskracht van een merk is omvangrijk en moeilijk te kwantificeren, zodat een ernstig gevaar voor dergelijke schade volstaat om te besluiten dat er objectief gezien sprake is van urgentie.

De urgentie in kort geding is niet slechts voorhanden wanneer de schade onherstelbaar is en zich reeds heeft gemanifesteerd: een ernstig gevaar voor aanzienlijke schade volstaat.

Uit het feit dat FOG de Essentials kleding reeds in 2018 voor het eerst lanceerde en de kleding ook toen reeds (via Pacsun) in de EU beschikbaar was, volgt niet dat er geen urgentie meer zou zijn.

Het ernstig gevaar voor aanzienlijke schade wegens verwatering van de Essentiel-merken is nog steeds voorhanden en het risico hierop is, op basis van de nieuwe feiten in het licht waarvan de urgentie moet worden beoordeeld, groter geworden, nu de reclame voor en aanbidding van Essentials kledij in de EU is toegenomen.

20. FOG stelt terecht dat een beroep op de kortgedingrechter slechts kan worden aanvaard wanneer de gewone procedure niet bij machte is om het geschil tijdig op te lossen.

FOG heeft tegen het stakingsvonnis hoger beroep ingesteld. De zaak staat op de wachtlijst van het Hof van Beroep Brussel en zal pas na het verstrijken van de laatste conclusietermijn op 18 maart 2021 vastgesteld worden, zodat in de eerstkomende maanden geen arrest van het Hof zal volgen.

Kadine zou voor het Hof kunnen aandringen op een toepassing van artikel 19, lid 3 Ger.W., doch het wordt niet aangetoond dat Kadine via deze weg op korte termijn een uitspraak zal kunnen bekomen.

Kadine zou op basis van de nieuwe feiten ook een nieuwe vordering voor de voorzitter van deze rechtbank, zetelend zoals in kort geding, kunnen instellen om op grond van artikel 19, lid 3 Ger.W. en artikel 132.3 UMVo een tijdelijk stakingsbevel tegen FOG te bekomen.

Het bestaan van deze mogelijkheid volstaat echter niet om tot de afwezigheid van urgentie te besluiten.

De kortgedingprocedure en procedure voor de stakingsrechter staan immers los van elkaar en de ene is niet subsidiair ten aanzien van de andere.

Uit het feit dat Kadine er destijds voor geopteerd heeft een stakingsprocedure en geen kortgedingprocedure in te leiden, volgt niet dat ze zich thans niet meer tot de kortgedingrechter mag wenden als de voorwaarden hiertoe voldaan zijn.

21. De dd. voorzitter acht verder ook geen getalm van Kadine aangetoond.

Het beweerde getalm van Kadine moet in het licht van de nieuwe feiten en de nieuwe oorzaak van haar vordering worden beoordeeld.

Het zijn immers die nieuwe feiten en de eruit voortvloeiende nieuwe oorzaak die aanleiding gaven tot haar vordering in kort geding.

Na kennis te hebben gekregen van de lancering van een nieuwe collectie Essentials-kledij, waarvoor FOG via haar website mede gericht tot consumenten in de EU reclame maakte en die via diverse online verdelers wereldwijd werd verdeeld, hebben de raadslieden van Kadine op 29 augustus 2020 vijf online verdelers van de collectie aangeschreven, met verzoek de verkoop ervan in de EU te staken.

Nadat uit het antwoord van de verdelers bleek dat ze alleen de verkoop in de Benelux zouden staken, heeft Kadine (na verkorting van de dagvaardingstermijnen) de kortgedingprocedure ingeleid.

Van een getalm van Kadine na kennisname van de nieuwe feiten is dan ook geen sprake.

FOG kan verder ook niet worden gevolgd dat er geen gevaar voor onherstelbare schade of ernstige ongemakken zou zijn omdat er geen actueel en daadwerkelijk verwarringsgevaar zou bestaan tussen het teken 'Essentials' en de Essentiel-merken.

In het stakingsvonnis werd immers reeds ten gronde geoordeeld dat een verwarringsgevaar voorhanden is. Deze beslissing heeft ten aanzien van FOG gezag van gewijsde.

Het voorhanden zijn van verwarringsgevaar brengt een risico op aanzienlijke schade of ernstige ongemakken met zich mee.

De vereiste hoogdringendheid is bijgevolg voorhanden.

#### 4. Schijn van recht

##### 4.1 Prima facie geldigheid van het ingeroepen recht

22. Als er sprake is van urgentie, kan de voorzitter op grond van artikel 584, eerste lid Ger.W. maatregelen bevelen, indien het bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen van een beslissing te verantwoorden.

Een schijn van recht betekent in dit geval dat Kadine als merkhouder aantoont dat haar merken een voldoende graad van zekerheid hebben, in die zin dat de geldigheid ervan op het eerste gezicht naar redelijkheid aannemelijk wordt gemaakt.

De rechter in kort geding, mits hij niet onredelijk rechtsnormen betreft of weigert te betrekken in zijn redenering, stelt onaantastbaar vast of op grond van zijn aanvankelijke beoordeling er een ogenschijnlijk onrechtmatige stoornis bestaat die een maatregel kan wettigen.

23. Kadine steunt haar vordering op haar Uniemerken en twee Beneluxmerken.

Het Uniemerken 'ESSENTIEL ANTWERP' geniet bij gebrek aan een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigheidsvordering een wettelijk vermoeden van geldigheid (artikel 127.1 UMVo).

Ook de Beneluxmerken 'ESSENTIEL' en 'ESSENTIEL ANTWERP' genieten een wettelijk vermoeden van geldigheid.

De stakingsrechter heeft de vordering tot vervallenverklaring van FOG tegen het Beneluxmerken 'ESSENTIEL' als ongegrond afgewezen. Deze beslissing heeft gezag van gewijsde ten aanzien van de grond van de zaak.

De geldigheid van het Beneluxmerken 'ESSENTIEL ANTWERP' blijft verder onbetwist.

De voorwaarden voor de *prima facie* geldigheid van de Essentiel-merken zijn dan ook vervuld, zodat Kadine zich op deze merken kan beroepen om in kort geding een voorlopige maatregel te vorderen.

##### 4.2 Prima facie inbreuk

24. Om een voorlopige maatregel tegen FOG te kunnen bekomen, moet Kadine aantonen dat FOG *prima facie* inbreuk maakt op haar merken.

Kadine verzet zich tegen het gebruik in de EU van het teken 'ESSENTIALS', zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' of 'FOG', en dit in om het even welke vorm.

Voormeld gebruik vormt volgens Kadine een inbreuk op haar merkrechten overeenkomstig de artikelen 9.2 (b) en (c) UMVo en 2.20.1(b), (c) en (d) BVIE, en de oneerlijke praktijken van aanhaking en de risico's op verwarring en misleiding die ermee gepaard gaan kunnen haar beroepsbelangen schaden.

25. Uit de nieuwe feiten die Kadine in dit kort geding aanreikt, blijkt dat FOG in de Benelux en elders in de EU gebruik maakt van het teken 'ESSENTIALS'.

De website van FOG, die reclame voor en aanbiedingen van Essentials kleding bevat, richt zich met preciseringen inzake verkopen en verschepingen vanuit de Verenigde Staten en de hiermee gepaard gaande taksen naargelang de geografische zone van de internetgebruiker (met name België in de voorgelegde stukken) immers mede tot de Benelux en de EU.

Het feit dat FOG, zoals in de beëdigde verklaring van haar CFO van 16 oktober 2020 aangehaald, de Essentials kleding niet zelf rechtstreeks aan consumenten in de Benelux of elders in de EU zou verkopen en vershippen, doet geen afbreuk aan het feit dat ze zich met de preciseringen op haar website specifiek bestemd voor consumenten in de Benelux en de rest van de EU tot deze consumenten richt en de wil uitdrukt om deze consumenten, rechtstreeks of onrechtstreeks via tussenpersonen, als klanten te winnen. Het feit dat de preciseringen via een applicatie automatisch op elke websitepagina verschijnen, doet hieraan niets af.

Verder doet ook het feit dat FOG intussen, al dan niet nadat de raadslieden van Kadine vanuit België via de website van FOG succesvol een bestelling voor een Essentials sneaker plaatsten, aanpassingen op haar website aanbracht, met name alle preciseringen voor consumenten in de Benelux zou hebben verwijderd en erop zou toezien dat vanuit de Benelux geen bestellingen (meer) kunnen worden geplaatst en de website ook een disclaimer in die zin bevat, geen afbreuk aan de *prima facie* inbreuk.

Ondanks de aanpassingen heeft de reclame voor en aanbieding van Essentials kleding op de website van FOG overigens in elk geval ook nog steeds concrete uitwerking in de EU.

FOG biedt bovendien op haar website ook een Essentials sneaker aan die ze in Italië en dus in de EU produceert of laat produceren, wat eveneens op een inbreuk op de merkenrechten van Kadine in de EU wijst.

Ten slotte toont de correspondentie tussen Kadine en de online verdelers van de Essentials kledij, meer bepaald het antwoord van Mr. Porter van 15 september 2020 en dat van Nordstrom van 16 oktober 2020, ook aan dat FOG de aanbieding en verkoop van Essentials kledij in de Benelux en de EU door tussenpersonen aanstuurt en hierover, minstens onrechtstreeks, controle uitoefent.

Er is op basis van het voorgaande bijgevolg wel degelijk sprake van een gebruik door FOG van het teken 'ESSENTIALS' in de EU.

26. De stakingsrechter heeft zich reeds ten gronde uitgesproken over het inbreukmakend karakter van het gebruik van het teken 'ESSENTIALS' in de Benelux.

Hij oordeelde dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken 'ESSENTIALS' en de Essentieel-merken en bijgevolg van een merkinbreuk bij toepassing van artikel 2.20.2.b BVIE en dat Pacsun zich niet op de uitzondering vervat in artikel 2.23.1.b) BVIE kan beroepen.

Deze beslissing heeft gezag van gewijsde en dit ook ten aanzien van FOG.

FOG was immers partij in de stakingsprocedure en de beslissing van de stakingsrechter over het bestaan van verwarringsgevaar en de niet-toepasselijkheid van de uitzondering vervat in artikel 2.23.1.b) BVIE heeft betrekking op het gebruik van het teken 'ESSENTIALS' in het algemeen en beperkt zich niet tot de gebruikshandelingen van Pacsun.

Er ligt bij toepassing van artikel 2.20.2.b BVIE bijgevolg een *prima facie* inbreuk van FOG op de merkenrechten van Kadine in de Benelux voor.

27. Vermits het merkenrecht geharmoniseerd is en de beoordeling van een inbreuk op de Beneluxmerken van Kadine nagenoeg gelijkloopt met de beoordeling van een inbreuk op haar Uniemerkt, ligt bij toepassing van artikel 9.2.b UMVo ook een *prima facie* inbreuk van FOG op het Uniemerkt van Kadine in de EU voor.

Het oordeel van de stakingsrechter dat (i) er een hoge mate van overeenstemming bestaat tussen de Essentieel-Beneluxmerken en het teken 'ESSENTIALS' en (ii) de respectieve waren en diensten uit de klassen 18 (handtassen), 25 (kledingwaren), 35 en 42 (reclame en designer kleding) identiek zijn, dan wel overeenstemmen, geldt immers onverkort voor het Uniemerkt van Kadine.

Wat het verwarringsgevaar voor de betrokken consumenten betreft, oordeelde de stakingsrechter (i) dat de Essentieel-merken een onderscheidend vermogen hebben verworven in de Benelux en (ii) dat het aandachtsniveau van de consument bij de aankoop van gangbare consumptiegoederen zoals kleding doorgaans laag tot – in het geval van duurdere kleding – gemiddeld is.

Er is *prima facie* geen enkele reden om aan te nemen dat het aandachtsniveau bij de aankoop van kleding van een consument in de Benelux afwijkt van dat van een consument in de rest van de EU.

Verder blijkt uit de voorgelegde stukken dat het modemerkt Essentiel niet alleen in de Benelux maar ook in de rest van de EU een onderscheidend vermogen heeft verworven:

- Kadine verkoopt en verdeelt haar kleding over de hele EU en dit zowel via eigen retail winkels als via onafhankelijke multimerkenwinkels en online via haar eigen webshop en andere online platformen;
- de Kadine vennootschapsgroep omvat vennootschappen in diverse Europese landen buiten de Benelux;
- het modemerkt Essentiel wordt in de geschreven pers zowel in binnen- en buitenland vermeld; en
- Kadine leverde in de periode 2016-2019 meer dan 2,3 miljoen euro aan reclamecampagnes en marketing, inclusief aan advertenties in modemagazines alsook aan grote advertentiepanelen in Brussels Airport en in straatcampagnes in o.a. Parijs en Maastricht.

Ten slotte is ook *prima facie* aangetoond dat FOG zich niet op de beperking van het merkenrecht in artikel 14.1.b UMVo kan beroepen, nu de stakingsrechter hetzelfde verweer voor wat de Benelux betreft reeds ten gronde heeft afgewezen.

Er is *prima facie* bijgevolg sprake van een inbreuk door FOG op de merkenrechten van Kadine.

##### 5. Belangenafweging

28. Als een kortgedingrechter een *prima facie* geldigheid van merken en een *prima facie* inbreuk op die merken vaststelt, zoals hier het geval is, kunnen in principe voorlopige maatregelen worden toegekend zonder dat er een belangenafweging moet gebeuren.

Het ingrijpend karakter van de gevorderde voorlopige maatregel met uitwerking in de gehele EU op grond van het Uniemerkt van Kadine noodzaakt echter toch een belangenafweging.

De af te wegen belangen zijn enerzijds het recht van Kadine om als merkhoudster op te treden tegen *prima facie* inbreuken op haar merkenrechten en in afwachting van een eindbeslissing ten gronde een voorlopig inbreukverbod te bekomen en anderzijds het belang van FOG als vermeende inbreukmaker op het behoud van haar vrijheid van ondernemen in afwachting van een eindbeslissing ten gronde over de inbreukvordering.

29. Kadine voert terecht aan dat de voortzetting van de *prima facie* inbreuk door FOG het onderscheidend vermogen, de herkenbaarheid en de aantrekkingskracht van de Essentieel-merken in de EU kan aantasten en tot verwatering en zelfs verval kan leiden.

In tegenstelling tot FOG, heeft Kadine geen andere merken. De Essentieel-merken, die Kadine de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd, zijn de enige merken waarop haar activiteiten steunen. Een verwatering van deze merken dreigt haar activiteiten dan ook ernstig te schaden.

De Essentials kleding van FOG is daarentegen slechts een submerk van haar hoofdmerk Fear of God en werd pas in 2018 door FOG gelanceerd.

Verder is de EU ook de hoofdmart van Kadine, terwijl dat voor FOG de Verenigde Staten is.

FOG kan de Essentials kledij verder in de Verenigde Staten blijven verkopen en kan ook haar hoofdmerk Fear of God verder in de EU blijven verkopen.

De gevraagde voorlopige maatregel richt zich voorts ook niet tegen elk gebruik van het teken 'Essentials', doch slechts tegen het gebruik van dit teken afzonderlijk of in combinatie met het onderschrift 'Fear of God' of 'FOG'.

Rekening houdend met deze omstandigheden, valt de belangenafweging uit in het voordeel van Kadine.

De vrijheid van ondernemen van FOG weegt niet op tegen de dreigende schade van Kadine als het onderscheidend vermogen van haar merken door het voortzetten van de *prima facie* inbreuk op de EU markt afneemt.

30. Het past bijgevolg een voorlopig en bewarend verbod aan FOG op te leggen om het teken 'ESSENTIALS' in de EU te gebruiken en dit in afwachting van een eindbeslissing ten gronde over de inbreukvordering.

De vraag van FOG om de voorlopige maatregel tot België te beperken gaat in tegen het unitair karakter van het Uniemark en heeft geen grondslag, zodat de kortgedingrechter hierop niet ingaat.

Er is verder ook geen reden om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie over de toepassing van artikel 132.3 UMVo, nu de kortgedingrechter dit artikel niet toepast. Ook voor het stellen van een prejudiciële vraag over artikel 9.2.c UMVo is geen gegronde reden voorhanden, nu een *prima facie* inbreuk op artikel 9.2.b UMVo volstaat voor het opleggen van een voorlopige maatregel in kort geding.



## 6. Maatregel en zekerheid

31. FOG stelt terecht dat geen voorlopig en bewarend verbod kan worden opgelegd ten aanzien van tussenpersonen “wiens diensten door FOG worden gebruikt”, die niet als partij in deze procedure werden betrokken.

De tussenpersonen zijn immers afzonderlijke rechtspersonen, die in principe in eigen naam en voor eigen rekening handelen en niet met FOG kunnen worden gelijkgesteld.

Om te vermijden dat de voorlopige maatregel door het inschakelen van tussenpersonen zou worden ondermijnd of deels zonder gevolg zou blijven, wordt aan FOG verbod opgelegd om het teken ‘ESSENTIALS’ persoonlijk of via tussenpersonen in de EU te gebruiken.

32. In lijn met wat ook reeds in het stakingsvonnis werd geoordeeld:

- geldt de voorlopige maatregel niet alleen voor het teken ‘ESSENTIALS’, maar ook voor elke variant die hiervan slechts op onbeduidende wijze verschilt;
- is de voorlopige maatregel onderworpen aan een dwangsom van 500 euro per inbreuk en per dag dat die voortduurt, met een maximumbedrag van te verbeuren dwangsommen van 2.500.000 euro;
- moet een termijn van veertien dagen vanaf de betekening van deze beschikking voor FOG volstaan om de voorlopige maatregel te kunnen naleven;
- geldt de voorlopige maatregel niet voor:
  - het gebruik van de term ‘ESSENTIALS’ in combinatie met ‘FEAR OF GOD’, voor zover ‘FEAR OF GOD’ visueel bovengeschild is aan ‘ESSENTIALS’;
  - het gebruik van de term ‘FOG FEAR OF GOD ESSENTIALS’, zoals weergegeven op bladzijde 25 van het stakingsvonnis;
  - het gebruik van de term ‘ESSENTIALS’ samen met het hoofdmerk ‘FEAR OF GOD’ of ‘FOG’, voor zover ‘FEAR OF GOD’ of ‘FOG’ gebruikt wordt als dominant bestanddeel of hoofdmerk en ‘ESSENTIALS’ visueel ondergeschild is, zoals weergegeven op bladzijde 25 en 26 van het stakingsvonnis.

33. FOG vordert een borgstelling door Kadine van ten minste 2.500.000 euro op grond van artikel 1369ter, §2 Ger.W.

Er is geen gegronde reden om dit verzoek in te willigen.

Uit geen enkel element blijkt dat Kadine niet voldoende solvabel is om FOG te vergoeden voor de schade waarvoor ze zou worden aangesproken als de voorlopige

maatregel zou worden herroepen of vervallen of later zou worden vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op haar merkenrechten was.


## V. Beslissing

De dd. voorzitter:

- verklaart zich bevoegd om te oordelen over het geschil;
- verklaart de vordering van Kadine tegen FOG toelaatbaar en gegrond als volgt;
- verbiedt FOG om, persoonlijk of via tussenpersonen, inbreuk te maken op de merkrechten van Kadine in de gehele EU, meer bepaald om het teken 'ESSENTIALS' of enige variant die slechts op onbeduidende wijze verschilt, zowel afzonderlijk als in combinatie met het onderschrift 'FEAR OF GOD' of 'FOG', voor waren en diensten uit de klassen 18, 25, 35 en 42 commercieel te exploiteren of op een andere wijze te gebruiken en dit in om het even welke vorm, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per individuele overtreding en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat die gehandhaafd wordt vanaf veertien dagen vanaf de betekening van deze beschikking;
- zegt dat de voormelde voorlopige maatregel geldt tot een eindbeslissing ten gronde over de inbreukvordering;
- zegt dat geen dwangsommen zullen verbeuren boven 2.500.000 euro;
- legt de kosten van het geding ten laste van FOG, voor Kadine begroot op de dagvaardingskosten van 489,08 euro excl. B.T.W. (en kosten betekening in het buitenland, niet begroot) en een rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro;
- legt de rolrechten van 165 euro ten laste van FOG en zegt dat dit bedrag na uitnodiging van de Federale Overheidsdienst Financiën aan die dienst betaald moet worden.

Deze beschikking werd gewezen door mevrouw Annelien Verschaeve, rechter (die door de wettig verhinderde voorzitter aangewezen werd om haar te vervangen), en door haar uitgesproken in aanwezigheid van mevrouw H. Van Der Poorten, griffier, op de buitengewone openbare zitting van de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend in kort geding, in het gerechtsgebouw te 1000 Brussel, Waterloolaan 70 op

11 DEC. 2020



H. VAN DER POORTEN



A. VERSCHAEVE