

4279

NIET ONDERSCHRIJVEN
749.010 - Verwijzing van de rechter tot
art. 220, 1° - Niet door registratieverzekten,

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 27 mei 2015, IEFbe 1302 (Rolex tegen Le Joaillier)
www.ie-forum.be

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUSSEL

Vordering tot staken - zaal E

A.R. 2014/5331

In de zaak van:

De vennootschap naar Zwitsers recht N.V. ROLEX, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1211 Genève (Zwitserland), Rue François Dussaud 3-5-7 woonst kiezend op het kantoor van haar raadslieden, Mr. Daan De Jaeger en Mr. Jolien Barbier, advocaten, kantoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270

Eerste eisende partij

De N.V. ROLEX BENELUX, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 361 en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0402.002.246

Tweede eisende partij

Die worden vertegenwoordigd door meester D. De Jaeger en meester J. Barbier

Advocaten te 1150 Brussel, Tervurenlaan 207

En:

De BVBA KING JEWELRY, handeldrijvende onder de benaming "Le Joaillier", hierna: LE JOAILLIER, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Bodenbroekstraat 2-4, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0820.214.578

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester N. Zelter

Advocaat te 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 122

Spreekt de stakingsrechter het navolgend vonnis uit:

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 24 oktober 2014 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 13 mei 2015. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad op 20 mei 2015 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.
6. De N.V. ROLEX is de fabrikant van ROLEX uurwerken. De N.V. ROLEX BENELUX is een 100% dochtermaatschappij van de N.V. ROLEX en strekt haar activiteit uit tot de verdeling van deze uurwerken o.a. op de Belgische markt via een net van selectieve distributie.

7. Om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen, heeft de NV ROLEX talrijke merken gedeponeerd, waarvan zij titularis is (stukken 1, 2, 12, 13, 14 bundel eisende partij).

8. LE JOAILLIER baat een winkel uit op de Zavel te Brussel en verkoopt daar o.a. ROLEX tweedehandsuurwerken. LE JOAILLIER verricht ook onderhouds- en hersteldiensten voor de ROLEX uurwerken¹.

9. Eisende partijen voeren aan dat zij hebben vastgesteld dat LE JOAILLIER in de etalage van haar winkel officiële ROLEX accessoires gebruikt/tentoonstelt. Het betreft, volgens eisende partijen, in het bijzonder de beige/witte presentatiehouders (voor de uurwerken) voorzien van het beeldmerk van ROLEX (kroon) en twee decoratiepanelen met daarop het beeldmerk/logo "ROLEX". Deze accessoires, waarop de merken van ROLEX worden afgebeeld, zijn, volgens eisende partijen, voorbehouden aan de erkende verdelers die deel uitmaken van het selectief distributienetwerk van ROLEX.

10. Verwerende partij werd officieel in gebreke gesteld om het gebruik te staken van de accessoires die voorbehouden zijn aan officiële ROLEX verdelers (stuk 3 bundel eisende partijen).

11. Na ingebrekestelling, heeft verwerende partij in eerste instantie de betrokken accessoires verwijderd uit de etalage van de winkel. Eisende partijen voeren aan dat de accessoires wel nog in de winkel zelf werden gebruikt. Vervolgens werd verwerende partij opnieuw in gebreke gesteld teneinde de inbreukmakende daden te staken (stuk 4 bundel eisende partij).

12. Verwerende partij voert aan dat zij het merk en het logo van ROLEX mag gebruiken om haar publiek te informeren dat zij het merkproduct aanbiedt, alsook dat LE JOAILLIER de accessoires mag gebruiken om de

¹ Op de website van Le Joaillier wordt aangeduid als volgt: "aankoop, (...), reparatie, ..." (stuk 2 van verweerster). Verder wordt vermeldt: "Bovendien kunnen we uw uurwerk ook onderhouden, herstellen, herpolijsten, wassen en er expertiseren op verrichten, of het uurwerk nu uit onze winkel komt of niet".

door haar verkochte ROLEX uurwerken ten toon te stellen (stuk 5 bundel eisende partijen).

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partijen verzoeken de stakingsrechter:

"de vordering van Rolex ontvankelijk en gegrond te verklaren;

- voor recht te zeggen dat verweerster inbreuk maakt op de artikelen VI.95, VI.97.3° en 6°, VI. 98. 1°, VI.104., VI.105. 1°, c en XI.165. § 1 van het Wetboek Economisch Recht, alsook het artikel 2.20.1. a) en d) van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) dd. 25 februari 2005;*
- de staking te bevelen, onder verbeurte van dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis, van: :*
- het gebruik van de officiële Rolex accessoires met woord- en beeldmerken (waaronder maar niet beperkt tot decoratiepanelen, presentatiehouders voor uurwerken, wandklokken) in de etalage en in de winkel van LE JOAILLIER;*
- het gebruik door LE JOAILLIER van de beeldmerken/logo's van Rolex in eender welke communicatie naar het publiek toe (waaronder in reclame/publiciteit, op het winkelraam, website, prijskaartjes, naamkaartjes, voertuigen);*
- de vermelding van de Rolex woordmerken in eender welke communicatie naar het publiek toe (waaronder in reclame/publiciteit, op het winkelraam, website, prijskaartjes, naamkaartjes, voertuigen) voor zover daarbij:*
- gebruik wordt gemaakt van het logo, de typische schrijfwijze (kalligrafie) en kleur van de betrokken woordmerken; of*
- deze als blikvanger worden vermeld of op een indiscrete wijze;*
- de publicatie van het tussen te komen vonnis op de website van verweerster te bevelen.*

- verweerster te veroordelen tot het betalen van alle gedingkosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.320 EUR en de dagvaardingskosten ten belope van 363, 29 EUR."

3.2 Verwerende partij vordert de stakingsrechter:

"De vordering van eiseressen ontvankelijk, doch ongegrond, minstens zonder voorwerp, te verklaren.

Eiseressen te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding ad. 1.320,00 euro."

4 DE ONTVANKELIJKHEID

13. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

14. Artikel 2.20.1. a) BVIE betreft het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.

Artikel 2.20.1. b) BVIE betreft het gebruik dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Artikel 2.20.1. c) BVIE betreft het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat.

Artikel 2.20.1. d) BVIE betreft het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

Voor de toepassing van c) BVIE en d) BVIE moet overigens zijn voldaan aan de aanvullende voorwaarde dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

15. In casu stelt de rechtbank vast dat het teken van het merk Rolex door verwerende partij zowel wordt gebruikt voor de wederverkoop van nieuwe als tweedehands uurwerken als voor het aanbieden en het verrichten van onderhouds- en herstellingsdiensten voor deze uurwerken. Het betreft 'gebruik in het economisch verkeer'. Deze goederen en diensten zijn dezelfde als deze waarvoor de beeld- en woordmerken werden ingeschreven. Het gaat derhalve om identieke goederen en diensten. Ook de door verwerende partij gebruikte tekens (op haar bedrijfsgebouw, op haar bestelformulieren, op promotiemateriaal, op haar bedrijfsvoertuig) zijn in concreto identiek aan de merken van eisende partij.

16. Verwerende partij betwist niet dat zij geen toelating heeft om de ROLEX-merken te gebruiken in het economisch verkeer.

17. Ook al heeft de wetgever van de Unie de bescherming die wordt verleend tegen het gebruik zonder toestemming van tekens die gelijk zijn aan een merk en die worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, als „absoluut” gekwalificeerd, heeft het Hof van Justitie deze kwalificatie in het juiste perspectief gezet door erop te wijzen dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming – hoe aanzienlijk ook – er enkel toe strekt, de merkhouders in staat te stellen om zijn specifieke belangen als houder van dit merk te beschermen, dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Het Hof heeft hieruit afgeleid dat de uitoefening van het door het merk verleende uitsluitende recht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde de functies van het merk en met name de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen, aantast of kan aantasten².

18. Deze uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 is herhaaldelijk bevestigd en is overgenomen in artikel 9, lid 1, sub a, van

² H.v.J. 12 november 2002, Arsenal Football Club, C 206/01, Jurispr. blz. I 10273, punt 51

verordening nr. 40/94³. Die uitlegging is bovendien in die zin verduidelijkt dat de merkhouder krachtens deze bepalingen een beroep op zijn uitsluitend recht kan doen ingeval afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk, ongeacht of het om de wezenlijke functie van aanduiding van de herkomst van de door dit merk gedekte waren of diensten, dan wel om een andere functie van dit merk gaat, zoals de functie die erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie⁴.

19. Wat de andere functies van het merk dan herkomstaanduiding betreft, moet erop worden gewezen dat zowel de wetgever van de Unie, door in de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 en in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 de woorden „met name” te gebruiken, als het Hof, door sinds het voornoemde arrest Arsenal Football Club de woorden „functies van het merk” te gebruiken, hebben aangegeven dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk niet de enige functie is die voor bescherming tegen inbreuken op het merk door derden in aanmerking komt. Aldus hebben zij er rekening mee gehouden dat een merk vaak, naast de aanduiding van herkomst van de waren of diensten, een commercieel strategisch instrument vormt dat inzonderheid kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor het opbouwen van een reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden. Het is juist dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidingsfunctie te vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt, met name voor reclame- of investeringsdoeleinden.

20. De artikelen 6 en 7 EMRL (artikelen 12 en 13 EMVO), beperken het in de voornoemde artikels aan de merkhouder verleende recht om een

³ Zie onder meer, wat richtlijn 89/104 betreft, arresten van 11 september 2007, Céline, C 17/06, Jurispr. blz. I 7041, punt 16, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C 533/06, Jurispr. blz. I 4231, punt 57, alsook, wat verordening nr. 40/94 betreft, beschikking van 19 februari 2009, UDV North America, C 62/08, Jurispr. blz. I 1279, punt 42, en arrest Google France en Google, 23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08.

⁴ Zie arresten Google France en Google, punten 77 en 79.

derde het gebruik van zijn merk te verbieden. Artikel 6 EMRL (artikel 12 EMVO), daarin gevolgd door de artikelen 2.23.1 en 2.23.2 BVIE, bepaalt onder meer dat de merkhouders een derde het gebruik van een merk niet kan verbieden, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Artikel 7 EMRL (artikel 13 EMVO), daarin gevolgd door artikel 2.23.3 BVIE, bepaalt dat de merkhouders het gebruik van het merk niet kan verbieden voor waren die onder dit merk of met toestemming van de houder in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, tenzij er voor de merkhouders gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.

21. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat artikel 6.1. EMRL – artikel 2.23.1 BVIE – verder gaat dan alleen maar preciseren wat al buiten de door artikel 5 EMRL aan het merk verbonden rechten valt. Artikel 6 EMRL moet worden geïnterpreteerd als een echte beperking met betrekking tot handelingen die normaal wel onder het merkrecht zouden vallen. Daarom stelt het Hof dat, in de omstandigheden bedoeld in artikel 3.1. EMRL, zelfs een gebruik als merk, dit wil zeggen om producten of diensten te onderscheiden en hun herkomst te duiden, soms getolereerd zal moeten worden.

Een dergelijk gebruik zal evenwel enkel geoorloofd zijn in de mate dat de gebruiker een "loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders" in acht neemt⁵. Dat is wat artikel 2.23.1 bedoelt met de voorwaarde dat er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

Het Hof van Justitie heeft daarbij geoordeeld dat, in het algemeen, bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik de nationale rechter moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden en rekening zal moeten houden met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als

⁵ H.v.J., 7 januari 2004, Gerolsteiner/putsch, C-100/02 punten 13-16 en 24. H.v.J. 11 september 2007, Céline/Céline, C-17/06, punt 33.

aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk kan betreffen dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen⁶.

Wat met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wordt bedoeld, blijkt onder meer uit de volgende beslissingen van het Hof van Justitie. Het betekent dat, rekening houdend met de globale presentatie van het product of de dienst, het merk niet zo zou worden gebruikt:

- dat de onterechte indruk zou worden gewekt dat er een dealers- of andere commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder zou bestaan⁷;
- dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk⁸; dit veronderstelt een zekere bekendheid van het oudere merk zodat de derde er voordeel uit zou kunnen trekken⁹;
- dat de goede naam van het merk zou worden geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk zouden worden gedaan¹⁰;
- dat de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van andermans merk¹¹.

22. Luidens artikel 2.23.1. b bestaat een beperking van het merkenrecht voor informatieve aanduidingen die niet te zeer in het oog

⁶Gotzen, F en Janssens, MC, Handboek Merkenrecht, Bruylant 2010, 253.

⁷ H.v.J., 23 februari 199, BMW/Deenik, C963/97, punt 51; H.v.J., 11 september 2007, Céline/Céline, C-17/06, punt 34.

⁸ H.v.J., 23 februari 199, BMW/Deenik, C-63/97, punt 52.

⁹ H.v.J. 11 september 2007, Céline/Céline, punt 34.

¹⁰ H.v.J. 17 maart 2005, The Gillette Com./LA-Laboratories, C-228/03, punt 44.

¹¹ H.v.J. 17 maart 2005, The Gillette Com./LA-Laboratories, C-228/03, punt 45

springen, maar soms wel naar een bestaand merk verwijzen of erop kunnen lijken. Het uitsluitend recht omvat inderdaad niet het recht om zich te verzetten "tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichtingen van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten..." (artikelen 6.1.b EMRL en 12.b EMVO).

23. Naar luid van artikel 2.23.1. c omvat het uitsluitend recht ook niet het recht om zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk "wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel aan te geven..." Ook deze uitzondering is gekoppeld aan de voorwaarde dat "er sprake is van een eerlijk gebruik in de nijverheid en handel".

24. In casu betekent dit dat artikel 7 EMRL zich ertegen verzet dat de houder van het ROLEX-merk een derde verbiedt, zijn merk te gebruiken om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd is of specialist is in de verkoop van tweedehands ROLEX-uurwerken mits deze reclame geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 oplevert om zich daartegen te verzetten.

25. Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 EMRL kan zijn dat het teken derwijze wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkopers en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van de waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de EMRL te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend

vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkenrecht, dat volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie er met name in bestaat, de merkhouders te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken¹².

26. Vooreerst wordt er in casu niet betwist dat de merken van eisende partijen een bekendheid genieten. Na een onderzoek door de stakingsrechter van de stukken in het dossier in concreto blijkt dat eisende partijen in casu gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid EMRL hebben om zich te verzetten tegen het gebruik dat verwerende partij van haar merk maakt, dit onder meer door:

1. Het gebruik van presentatiehouders met Rolex logo

De gerechtsdeurwaarder heeft vastgesteld dat er zich zowel in de etalage als in de winkel zelf beige/witte presentatiehouders voor de uurwerken met daarop het logo/beeldmerk van Rolex bevinden (stuk 6 bundel eisende partijen).

2. Het gebruik van decoratiepanelen met Rolex logo/beeldmerk

De gerechtsdeurwaarder heeft vastgesteld dat er zich in de winkel twee decoratiepanelen (toonder) met daarop op opvallende wijze de Rolex logo's/beeldmerken bevinden (stuk 6 bundel eisende partijen).

3. Het gebruik van een voertuig met Rolex uurwerk en logo/beeldmerk

Uit het Proces-verbaal van vaststelling blijkt eveneens dat op de wagen van de zaakvoerder van LE JOAILLIER een Rolex uurwerk wordt afgebeeld met inbegrip van de merken van ROLEX, samen met de vermelding van de website www.lejoaillier.be (stuk 6 bundel eisende partijen).

¹² H.v.J. 17 oktober 1990, HAGGII, C-10/89, punt 17.

4. Door het gebruik van een wandklok 'ROLEX'

Aan de muur in de winkel van LE JOAILLIER hangt er een wandklok in de vorm van een Rolex uurwerk voorzien van de merken van ROLEX (stuk 7.a bundel eisende partijen).

5. Door het gebruik van stickers op de etalage

Aan de buitenkant van de winkel van LE JOAILLIER wordt eveneens meermaals een groot Rolex Daytona uurwerk afgebeeld met de beeldmerken/logo's van Rolex (stukken 7.a en 10 bundel eisende partijen).

6. Door het vertonen van een slideshow

Op een scherm in de etalage van de winkel van LE JOAILLIER verschijnt er een slideshow van verschillende Rolex modellen met duidelijke vermelding van het merk (stukken 6 en 7.a b bundel eisende partijen).


7. Door het gebruik van naamkaartjes met het merk Rolex

Op de naamkaartjes van verwerende partij wordt een Rolex uurwerk (met inbegrip van de beeldmerken van Rolex) afgebeeld (stuk 11 bundel eisende partij).

8. Door het gebruik van een paneel in de etalage met Rolex logo/beeldmerk

Uit de foto's op de website www.lejoaillier.be blijkt bovendien dat het beeldmerk "  " wordt afgebeeld op een groot wit paneel in de (linker)etalage (stuk 8 bundel eisende partij).

9. Prijskaartjes

Op de prijskaartjes van LE JOAILLIER (met vermelding naam model, prijs, garantie), dewelke worden tentoongesteld in de etalage van de winkel, wordt het merk "  " aangebracht.

10. Paneel in de etalage met beeldmerk van Rolex en specifieke vermelding

Op een paneel in de etalage van de winkel wordt het merk "ROLEX" eveneens afgebeeld met de vermelding: "Toutes disponible sur demande Neuf et occasion. Montres garanties 12 à 24 mois. CERTIFIE PAR ROLEX" (vrije vertaling: "alle Rolex modellen nieuw en tweedehands zijn beschikbaar op aanvraag. Uurwerken garantie 12 tot 24 maanden. GOEDGEKEURD DOOR ROLEX") (stuk 9 bundel eisende partijen).

11. Verwerende partij pleegt derhalve een inbreuk op de merkenrechten van eisende partij (artikel 2.20,2 a) BVIE). In casu moet worden geconcludeerd dat vanuit de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, deze consument uit niets kan afleiden dat verwerende partij niet tot het dealernetwerk van eisende partij behoort. De rechtbank besluit dan ook in concreto tot de aantasting van de herkomstfunctie.

12. Artikel 7 EMRL (art. 13 EMVO en art. 2.23.3 BVIE) beoogt de belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap met elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een product voorzien van een merk mogelijk te maken, zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten. Daarom staat de stakingsrechter verwerende partij wel toe om gebruik te maken van het ROLEX-merk om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van de waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met dat onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzonder relatie tussen de twee ondernemingen bestaat. De stakingsrechter verwijst naar de modaliteiten zoals in het beschikkend gedeelte bepaald.

13. Eisende partij verzoekt om de staking van de inbreukmakende handelingen te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per inbreuk. De inbreuken betreffen een ernstige misleiding in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoordt het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Een dwangsom van

2.500 euro per inbreuk met een maximum van 2.000.000 euro komt adequaat voor.

14. Eisende partij verzoekt de rechtbank de publicatie te bevelen in drie kranten en tijdschriften. De rechtbank is van oordeel dat de rechten van eisende partijen afdoend worden beschermd door het opleggen van een stakingsbevel waaraan een dwangsom wordt verbonden.

De door eisende partijen gevorderde bijkomende maatregelen zijn niet van aard dat zij er kunnen toe bijdragen de gewraakte daad of de uitwerking ervan te doen ophouden. Eisende partijen tonen dit ook niet aan. De omvang van de vastgestelde dwangsom is voldoende hoog om verwerende partij ervan af te houden verdere inbreuken te plegen.

Bovendien concluderen eisende partijen ook niet over het bedrag dat verschuldigd zal zijn aan verwerende partij indien zij overgaan tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

15. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

16. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

6 DE KOSTEN

17. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro.

7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partij een inbreuk pleegt op artikel 2.20.1 a) van het BVIE door op onrechtmatige wijze de foutieve indruk te wekken dat er een commerciële band bestaat tussen verwerende partij en eisende partijen.

De stakingsrechter beveelt verwerende partij tot staking van:

- het gebruik van de ROLEX-merken en het teken ROLEX in de typische kalligrafische schrijfwijzen op/voor/in de gebouwen van verwerende partij, in reclame op internet en in eender welke publiciteit (visitekaartjes, facturen, offertes, bestelbons, verkoopsovereenkomsten, voerutigen, reclame, winkelraam...);
- het gebruik van de ROLEX-merken in eender welke communicatie aan het publiek (onder meer op het gebouw, website, publiciteit, visitekaartjes,...) voor zover daarbij:
 - o gebruik wordt gemaakt door verwerende partij van het logo, de typische kalligrafie en kleur (of een logo, kalligrafie of kleur die sterke gelijkenis vertoont) van de betrokken woordmerken;
 - o deze als blikvanger of op indiscrete wijze worden vermeld;
 - o geen duidelijke vermelding wordt gemaakt van de hoedanigheid van "onafhankelijke wederverkoper";
- zich nog op enigerlei wijze voor te doen als lid van het officiële netwerk van ROLEX of op enigerlei wijze met deze verbonden, onder meer door het gebruik van de typische "corporate identity" (bedrijfsidentiteit) van ROLEX.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per inbreuk van voortzetting van de inbreuken of per nieuwe inbreuk 7 kalenderdagen na de betekening van het vonnis, met een maximum van 1.000.000 euro.

De stakingsrechter verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 363,29 euro dagvaardingskosten en 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding.

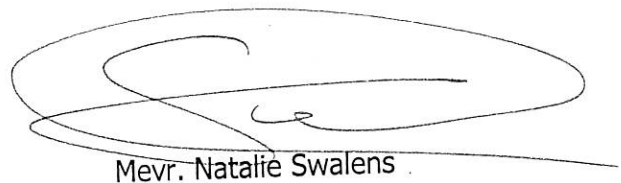
De stakingsrechter verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, op

27 MEI 2015



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens