

NIET ONDEPTEKEND AFSCRIFT - art.  
792 G.W. - Vrijstelling van expediteursrecht  
art. 222, 2° - Webcode registratierechten,

52808

---

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUSSEL

Vordering tot staken - zaal E

---

A.R. 2014/239

C:50

In de zaak van:

Geberit Holding AG, vennootschap naar Zwitsers recht gevestigd te 8645 Jona, Schachenstrasse 77; en Geberit nv, met maatschappelijke zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 6 en met ondernemingsnummer 0408.463.337, hierna samen "Geberit" en afzonderlijk "Geberit Holding AG" en "Geberit NV" genoemd

Eisende partijen

Die worden vertegenwoordigd door meester Taelman loco meester Glas

Advocaten te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A

En:

Alsan CVBA, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Atealaan 20, en met ondernemingsnummer 0446.498.522, hierna "Alsan" genoemd

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Gommers

Advocaat te 1040 Brussel, Nerviërslaan 9-31

Spreekt de stakingsrechter het navolgend vonnis uit:

## **1 DE PROCEDURE**

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 3 januari 2014 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 4 juni 2014. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad op 11 juni 2014 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. Geberit stelt zich voor als een van oorsprong Zwitserse groep van ondernemingen met vestigingen verspreid over de hele wereld, onder meer in België. Geberit is een producent van sanitaire systemen (o.m. baden, douches, wastafels en wc's) en lanceerde onder meer de AquaClean douche-wc's (stuk II.2 bundel Alsan), die naast vele andere Geberit producten worden verdeeld door verschillende Alsan-leden. Alsan stelt zich voor als een aankoopgroepering van zelfstandige, regionale, groothandelaars in badkamers, verwarming en energievoorziening. Alsan werd opgericht in 1991 en bestaat uit een tiental leden verspreid over heel Vlaanderen.
7. Specifiek met het oog op de verdeling van het AquaClean gamma douche-wc's bestond er sinds 2012 een bijzondere commerciële samenwerking tussen Geberit en vier leden van Alsan. Als AquaClean partner genoten deze Alsan-leden onder meer een bijkomende korting bovenop de groothandelsprijs (stuk III.10 bundel Alsan).

8. Geberit is houdster van het gemeenschapsbeeldmerk "I Love Water" met inschrijvingsnummer 0989683 dat geregistreerd is in klasse 11 voor sanitaire toestellen en installaties, waaronder douche-wc's (hierna het "I Love Water" merk“):



9. In het kader van haar activiteiten geeft Alsan twee keer per jaar het gratis magazine "HERBRON.JE" uit om informatie te verschaffen aan haar cliënteel en om reclame te maken voor de producten die door de Alsan-leden worden verdeeld.

10. Eén van de artikelen in HERBRON.JE editie nr. 7 betrof het concept van douche-wc's. Naar aanleiding van dit artikel nam Alsan voorafgaand aan de publicatie van HERBRON.JE nr. 7 (stuk I.3 bundel Alsan) naar eigen zeggen contact op met Geberit en Duravit met het oog op mogelijke sponsoring, zonder dat er op dat ogenblik reeds sprake was van het organiseren van een wedstrijd.

11. Volgens Geberit maakte Alsan in voormeld tijdschrift gebruik van het "I love water"-merk in een advertentie in een advertentie die hoofdzakelijk betrekking had op de Sensowash douche-wc van Duravit, een van de voornaamste concurrenten van Geberit (stuk 2 bundel Geberit). Hoewel de advertentie twee pagina's besloeg, zijn volgens Geberit de enige elementen die betrekking hadden op Geberit één vermelding van Geberit in klein lettertype en één kleine foto. De overige elementen verwijzen allemaal naar de concurrerende douche-wc van Duravit, met inbegrip van de prijs die in de advertentie werd vermeld. Desalniettemin gebruikte Alsan wel het "I Love Water"-merk in het kader van die advertentie. Volgens Geberit maakt Alsan aldus gebruik van het "I Love Water" merk van Geberit op een wijze die verwarring creëert over welke producten worden gecommmercialiseerd onder dat merk en consumenten misleidt over de prijs van de producten van Geberit.

12. Partijen probeerden de zaak in der minne te regelen maar kwamen niet tot een vergelijk.

### **3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

#### **3.1 Geberit vordert de stakingsrechter:**

- *"Vast te stellen dat verweerster zich schuldig heeft gemaakt aan een merkinbreuk, onrechtmatige reclame en misleidende handelspraktijken door in het blad Herbron.je nr. 7 het gemeenschapsmerk n° 0989683 van Geberit Holding AG te gebruiken in een context die hoofdzakelijk betrekking heeft op de douche-wc's van een concurrent en op een wijze die verwarring creëerde over welke producten worden gecommmercialiseerd onder dat merk en consumenten misleidde over de prijs van de producten van Geberit Holding AG of Geberit nv.*
- *Verweerster het verbod op te leggen om zonder toestemming van Geberit Holding AG of Geberit nv nog gebruik te maken van het ingeroepen merk wanneer dit gebruik niet exclusief de producten van Geberit Holding AG of Geberit nv betreft of wanneer dit gebruik verwarring creëert over welke producten worden gecommmercialiseerd onder het ingeroepen merk, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fysieke drager en 50.000 euro per eenmalig gebruik dat verweerster zou maken in schending van dit verbod.*
- *Verweerster te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.320 euro zoals voorzien bij KB van 26 oktober 2007."*

#### **3.2 Alsan verzoekt de stakingsrechter:**

- *"De vordering van eiseressen af te wijzen als ongegrond;*
- *Ondergeschikt, geen dwangsom te bevelen ofwel de gevorderde dwangsom te herleiden tot een redelijk bedrag;*
- *In ieder geval, eiseressen te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van 1.320 EUR krachtens artikel 1022 Ger. W."*

#### **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. Geberit Holding AG is houder van het gemeenschapsbeeldmerk n<sup>o</sup> 0989683 dat het "I Love Water"-logo beschermt. Dit merk is ingeschreven voor sanitaire toestellen en installaties, meer bepaald douche-wc's.

15. Artikel 9.1(a) van de verordening 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk luidt als volgt:

*"Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden: a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is"*

Artikel 9.1(a) heeft twee toepassingsvoorwaarden. De houder van een gemeenschapsmerk dient aan te tonen dat een derde (i) een teken heeft gebruikt dat gelijk is aan zijn gemeenschapsmerk en (ii) dat dit teken werd gebruikt voor waren die dezelfde zijn als die waarvoor het merk werd ingeschreven.

16. Het wordt niet betwist dat het teken dat Alsan gebruikt in de bewuste advertentie identiek is aan het "I Love Water"-gemeenschapsmerk. De eerste voorwaarde van artikel 9.1(a) is dus vervuld.

17. Ook de tweede voorwaarde is vervuld nu Alsan het "I Love Water"-merk heeft gebruikt in een advertentie voor de *Sensowash* douche-wc van Duravit. De gemiddelde consument die de bewuste advertentie bekijkt zal immers de indruk hebben dat deze over de *Sensowash* douche-wc gaat.

Dat deze advertentie zo goed als exclusief betrekking heeft op het concurrerende *Sensowash*-product blijkt uit de volgende elementen:

1. De grote foto op een volle pagina (p. 23) van de *Sensowash* die er geroemd wordt als "een unieke douche-wc van Duravit van de hand van ontwerper Philippe Starck. De wc van morgen mét afstandsbediening én soft-close-functie, was- en droogmogelijkheden, infraroodsensor én verlichting."
2. Drie foto's (foto 1, 2 en 4 van links te beginnen) van de *Sensowash* op pagina 22.
3. Twee detailfoto's op pagina 23.
4. De aankondiging in opvallende witte letters van "Win een *Sensowash*", een wedstrijd waarbij men een douche-wc *Sensowash* kan winnen.
5. De prijsvermelding in de linkerhoek van pagina 22 "Prijs vanaf 868,78 euro (inclusief BTW) Exclusief WC-pot" is de prijs van het *Sensowash* product! Dat Alsan bewust enkel de prijs van het *Sensowash* product te vermeldde blijkt duidelijk uit het verslag "Marketing" van 3 juli 2013 dat Alsan zelf voorlegt (zie stuk Alsan I.10). Dit verslag vermeldt over de bewuste advertentie:

*"Erwin checkt de prijs van het Sensowash systeem (goedkoopste uitvoering)*

- *Sensowash D-code – art code 61 01 0000 21 00200.*
- *Kostprijs: 718 + 21% BTW'*

18. Tegenover al deze elementen die naar het *Sensowash* product van Duravit verwijzen staat dat er slechts op nauwelijks zichtbare wijze wordt verwezen naar Geberit. Hoewel de advertentie twee pagina's beslaat is het enige element dat duidelijk naar Geberit verwijst een enkele vermelding "Geberit" in een klein lettertype met een zeer discrete lay-out. Zelfs de tegenpartij geeft toe dat de verwijzing naar Geberit in de advertentie subtiel is.

Daarnaast wordt ook één kleine foto van een Geberit douche-wc afgebeeld (de derde kleine foto van links te beginnen op pagina 22). De gemiddelde consument die deze foto ziet, zal echter niet doorhebben dat het over een

Geberit product gaat. De overige drie foto's in de montage zijn immers allemaal detailfoto's (sproeikop, rand en afstandsbediening) van een *Sensowash* douche-wc. De foto van de Geberit wc is de enige die een volledige douche-wc afbeeldt. De gemiddelde consument die deze montage ziet, zal dan ook denken dat deze fotomontage slechts één product betreft en niet een overzicht van verschillende producten van verschillende producenten. Dit geldt des te meer nu onder die montage wordt verwezen naar één prijs, die van de *Sensowash* douche-wc.

19. Bij de beoordeling van de indruk van de gemiddelde consument moet ook rekening worden gehouden met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument varieert naar gelang van de soorten waren of diensten waarover het gaat (HvJ 22 juni 1999, *Lloyd/Klijnsen*, C-342/97, punt 26). Infozines zoals *Herbron.je* van Alsan worden door de gemiddelde consument slechts vluchtig gelezen. De gemiddelde consument zal dan ook enkel rekening houden met de meest in het oog springende elementen van de advertentie, die allemaal naar het *Sensowash* product van Duravit verwijzen en geen aandacht besteden aan de zeer subtiele vermelding van Geberit. De gemiddelde consument die de bewuste advertentie leest, zal dan ook van oordeel zijn dat dit een advertentie voor de *Sensowash* douche-wc van Duravit betreft.

20. Het kan niet betwist worden dat de *Sensowash* douche-wc een product is dat identiek is aan een waar waarvoor het "I Love Water"-merk is ingeschreven.

21. Alsan gebruikte dus een teken dat identiek is aan het "I Love Water"-merk in een advertentie voor een concurrerende douche-wc, een type waarvoor het "I Love Water"-merk is ingeschreven. Dit maakt een inbreuk uit op artikel 9.1(a) van de verordening inzake het gemeenschapsmerk.

22. Alsan voert aan dat Geberit haar de toestemming heeft gegeven om het "I Love Water"-merk te gebruiken. Zij verwijst daarbij naar het feit dat zij specifiek voor *Herbron.je* nr. 7 van oSérieux, het PR-bureau waar Geberit mee samenwerkt, een afbeelding van het "I Love Water"-merk kreeg en een afbeelding van een Geberit douche-wc.

23. Geberit stelt dat zij inderdaad aan Alsan de toestemming heeft gegeven om het "I Love Water"-merk te gebruiken voor de promotie van de douche-wc's van Geberit. Nog volgens Geberit gebruikte Alsan in vorige edities van *Herbron.je* het "I Love Water"-merk wel op een correcte

manier, i.e. exclusief ter promotie van de douche-wc's van Geberit, zoals onderstaand voorbeeld aangeeft:

The advertisement is set against a dark background. At the top, the 'ZELLIEN' logo is displayed in white, with the tagline 'Mijn badkamer elke dag geeft ik' to its right. Below the logo, the Geberit logo is on the left, and the product name 'Geberit AquaClean' is on the right, with the slogan 'Da wo waarmee u met water wordt gereinigd.' underneath. The central focus is the 'I Love Water' logo, which consists of a heart shape with a vertical line through it, and the word 'Water' in a stylized font. To the right of the heart is a small image of a white toilet bidet. At the bottom of the advertisement, there is a paragraph of text in Dutch: 'Water heeft unieke eigenschappen: reinigend, verfrissend, zacht. Dat is ook het principe van Geberit AquaClean. Ervaar een nieuwe manier van lichaamsverzorging, en kom de Geberit AquaClean uitproberen bij Zellen.' Below this text is the website address 'www.zellen.nl'.

24. In casu is het probleem echter dat Alsan het "I Love Water"-merk heeft gebruikt ter promotie van een concurrerend product, de *Sensowash* douche-wc van Duravit. Alsan bewijst niet dat Geberit hiertoe haar toestemming heeft verleend.

25. Alsan voert voorts aan dat er enkel rekening mag worden gehouden met pagina 22 van *Herbron.je* nr.7. De rechterpagina van de advertentie zou volgens Alsan niet relevant zijn om de indruk van de gemiddelde consument na te gaan. Naar het oordeel van de stakingsrechter zal de gemiddelde consument beide pagina's als één advertentie beschouwen. Vooreerst worden pagina's als één artikel aangekondigd in de inhoudsopgave op pagina 2 in *Herbron.je* nr. 7 als "Douche-WC22". Daarenboven loopt de lay-out van beide pagina's in elkaar over, de stippelijntje aan de bovenkant van beide pagina's zorgt voor een verbinding. De gemiddelde consument zal deze advertentie dan ook als één geheel beschouwen, en bijgevolg moet voor het bepalen van de indruk die de advertentie geeft met beide pagina's rekening worden gehouden.

26. Alsan voert verder aan dat de vermelding van Geberit in een klein lettertype onderaan de rechterpagina van de advertentie conform is met de



lay-out van "Herbron.je". Dit verandert evenwel niets aan het feit dat de vermelding in een zeer klein lettertype is waaraan de gemiddelde consument nauwelijks aandacht zal besteden.

27. Alsan voert tot slot aan dat zij het "I Love Water"-merk onder de afbeelding van de Geberit douche-wc plaatste om te benadrukken dat het om een Geberit product ging. Indien dit werkelijk de intentie was van Alsan, valt niet te verklaren waarom zij het Duravit-merk niet plaatste onder die drie foto's die betrekking hebben op de *Sensowash* douche-wc. Dit kan alleen tot het besluit leiden dat Alsan het "I Love Water"-merk wou gebruiken om een concurrerend product te verkopen.

28. Alsan voert aan dat de stakingsvordering zonder voorwerp zou zijn nu alle exemplaren van *Herbron.je* nr. 7 reeds werden verdeeld en het herhalingsgevaar zou zijn uitgesloten nu haar leden niet langer het AquaClean gamma van Geberit verdelen.

29. Alsan verspreidt *Herbron.je* nr. 7 evenwel nog steeds via de website [www.herbron.je](http://www.herbron.je). Dit werd op vastgesteld door een gerechtsdeurwaarder op 29 januari 2014 (stuk 26 bundel Geberit). Ook op 13 maart 2014, datum van neerlegging, was de inbreukmakende editie van *Herbron.je* nog steeds online beschikbaar (stuk 25 bundel Geberit). Aangezien de inbreuken nog steeds plaatsvinden, is de stakingsvordering per definitie niet zonder voorwerp.

30. Ook al zou Alsan beslissen om het inbreukmakende infozine alsnog te verwijderen van de website [www.herbron.be](http://www.herbron.be), dan nog zou de stakingsvordering niet zonder voorwerp zijn. Een stakingsbevel moet immers worden opgelegd zolang het herhalingsgevaar niet objectief uitgesloten (Cass. 17 juni 2005, *R.W.* 2005-2006, nr. 20, P. 787 met noot P. Bonet).

31. Het is vaste rechtspraak dat het herhalingsgevaar maar objectief is uitgesloten indien omstandigheden onafhankelijk van de wil van de inbreukmaker een hernieuwde inbreuk onmogelijk maken:

*"De omstandigheid dat de betrokken daad een éénmalig karakter heeft en sedertdien niet werd herhaald is zonder gevolg wanneer herhalingsgevaar niet objectief is uitgesloten. De enkele verklaring ter zake van de verkoper volstaat niet. Opdat herhaling objectief uitgesloten zou zijn moeten de omstandigheden van die aard zijn dat, onafhankelijk van de wil van de betrokkene, herhaling van de inbreuk onmogelijk is."* (Hof van Beroep Luik,

15 mei 2007, Jaarboek Marktpraktijken 2007-2012, Wolters-Kluwer 2013, p. 502)

*"De stakingsprocedure is slechts zonder voorwerp indien aan de gewraakte handelspraktijk definitief een einde werd gesteld en er geen enkel objectief gevaar voor herhaling meer bestaat. Van afwezigheid van objectief gevaar voor herhaling is slechts sprake indien er omstandigheden voorhanden zijn die, onafhankelijk van de wil van de betrokkene, een herhaling van de inbreuk onmogelijk maken. De vrijwillige staking van onrechtmatige praktijken is niet van aard herhaling objectief uit te sluiten."* (Hof van Beroep Antwerpen, 29 maart 2010, Jaarboek Marktpraktijken 2007-2012, Wolters-Kluwer 2013, p. 601)

*"Een stakingsvordering m.b.t. een reeds opgehouden daad is toelaatbaar telkens niet wordt bewezen dat herhalingsgevaar objectief uitgesloten is. Er moeten omstandigheden zijn in verband met de aard van de inbreuk die, onafhankelijk van de wil van de overtreder, een herhaling van deze inbreuk onmogelijk maken."* (Hof van Beroep Gent, 31 oktober 2011, Jaarboek Marktpraktijken 2007-2012, Wolters-Kluwer 2013, p. 514)

*"De stopzetting van het gedrag kan slechts in aanmerking worden genomen als herhaling objectief is uitgesloten, dat wil zeggen dat de omstandigheden van dergelijke aard zijn dat onafhankelijk van de wil van de betrokkene, herhaling van de tekortkoming onmogelijk is. Dat is niet het geval wanneer de herhaling van dat gedrag uitsluitend afhangt van de goede wil van de overtreder."* (Hof van Beroep Luik, 20 december 2012, Jaarboek Marktpraktijken 2007-2012, Wolters-Kluwer 2013, p. 704)

*In casu* stelt de stakingsrechter vast dat er geen omstandigheden zijn onafhankelijk van de wil van Alsan die haar beletten om opnieuw een dergelijke inbreuk te begaan. Meer integendeel, het is zeer eenvoudig om *Herbron.je* nr. 7 opnieuw online te plaatsen. Alsan verkoopt ook nog steeds douche-wc's (onder meer van Duravit (en eventueel van andere merken)) zodat het niet uit te sluiten valt dat Alsan ook in de toekomst het "I Love Water I Love Water"-merk zou willen gebruiken om de verkoop van die concurrerende producten te stimuleren.

32. Dit herhalingsgevaar geldt des te meer nu Alsan de inbreuk steeds heeft betwist en geen enkele maatregel heeft genomen om de door Geberit geleden schade te beperken. Integendeel, Alsan heeft ook na de ingebrekestelling de nog niet verdeelde fysieke exemplaren van *Herbron.je*

nr. 7 verder verspreid en de online verspreiding van *Herbron.je* vindt nog steeds plaats.

De rechtbank van Koophandel te Gent oordeelde ook dat "*Het feit dat een publiciteitsactie reeds is afgelopen op het ogenblik van het inleiden van de vordering, heeft niet tot gevolg dat geen stakingsbevel meer kan worden uitgesproken, voor zover er nog een (objectief) gevaar tot herhaling bestaat. Een dergelijk gevaar tot herhaling is niet uitgesloten wanneer de betrokkene het onrechtmatig karakter van zijn reclameboodschappen betwist en voorhoudt dat zijn handelswijze gerechtvaardigd was.*" (Voorz. Koophandel Gent, 16 april 2007, Jaarboek Marktpraktijken 2007-2012, Wolters-Kluwer 2013, p. 318)

33. Uit hetgeen voorafgaat volgt de gegrondheid van de vordering.
34. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

## **6 DE KOSTEN**

35. 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 het gebruik van het teken 'I love water':



in eender welke kleurenconfiguratie of formaat, een inbreuk uitmaakt op gemeenschapsbeeldmerk n° 0989683.

De stakingsrechter beveelt de staking van deze inbreuken, en verbiedt in het bijzonder Geberit elk inbreukmakend teken, zoals hierboven omschreven, te gebruiken in het kader van hun handelsactiviteiten of anderszins, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend op websites, op de Facebook pagina's die worden beheerd door verwerende partij, op verpakkingen, winkelramen, folders, en andere materialen, en dit op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag in strijd met dit verbod wordt gebruikt vanaf de vijfde werkdag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter bepaalt het totaal van de verbeuren dwangsommen op 500.000 euro.

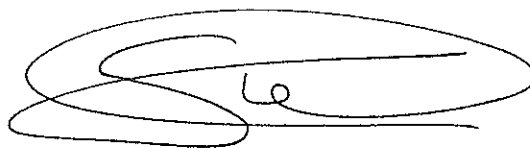
De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot veroordeling van de kosten in hoofde van eisende partij begroot op 351,06 euro dagvaardingskosten plus 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding.

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 **17 SEP 2014**



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens