

**NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TE BRUSSEL**

NR. 2014/01915/A

Bijlagen: 1 dagvaarding
1 beschikking
3 conclusies

Vordering zoals in kort geding – Gemeenschapsmerk

In zake van:

de vennootschap naar vreemd recht **LKF Vejmarkering A/S**, met maatschappelijke zetel gevestigd in Denemarken, Longelsevej 34, Sdr. Longelse, DK-5900 Rudkøbing,

Eisende partij,

Vertegenwoordigd door Meester Eric De Gryse en Meester J. Clinck, advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149 (bus 20)

Tegen:

1. de naamloze vennootschap **ACB-WJ Product Services**, met maatschappelijke zetel Europaweg 14, 3560 Lummen, ingeschreven in het KBO onder het nummer BE 0837.479.885

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ADmas Projects**, met maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 94, 3500 Hasselt, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0849.549.259;

Verwerende partijen,

Vertegenwoordigd door Meester R. Vanhoyland, advocaat, met kantoor te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 209.

In dit geding werd geconcludeerd en gepleit in het Nederlands ter openbare zitting van 25 juni 2014;

Na beraad spreekt de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel volgend bevelschrift uit:

Gezien:

- de dagvaarding betekend op 14 maart 2014 door Mr. Raf Smeets, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder van Mr. Jan Beelen, met standplaats te Hasselt,
- de beschikking op verzoekschrift uitgesproken door de dienstdoende voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel op datum van 26 maart 2014 bij toepassing van artikel 747 § 2 Gerechtelijk Wetboek;
- de besluiten van verwerende partijen neergelegd ter griffie op zitting op 9 april 2014 en 16 mei 2014,
- de besluiten van eisende partij neergelegd ter griffie op 16 mei 2014;
- de dossiers van partijen neergelegd ter zitting op 24 juni 2014.

* * *

1. Relevante feiten en voorgaanden:

1.1. Eiseres, LKF Vejmarkering A/S, is een onderneming met hoofdzetel in Denemarken die internationaal actief is, onder meer op de Belgische markt, op het gebied van horizontale wegmarkeringen.

Sedert 27 augustus 2003 beschikte zij over een inschrijving van een beeldmerk voor de klasse 19, dat bestond uit de afbeelding van een weg met een bocht naar rechts met onderbroken wegmarkering, waaronder het woord "PREMARK" was geschreven. De geldigheidsduur van dit beeldmerk is verstreken op 27 augustus 2013, en werd niet vernieuwd.

"PREMARK" staat thans op naam van eiseres onder het nummer 011313756 sedert 2 november 2012 als woordmerk ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken voor waren van de klassen 2 en 19, te weten:

2. Markeringsmaterialen in de vorm van verven, kleurstoffen en koudplast voor wegen, fietspaden, trottoirs, voetgangersoversteekplaatsen, bushaltes, vluchtheuvels, perrons en andere oppervlakten;
 19. Vellen en stroken van synthetisch materiaal voor het markeren van wegen, fietspaden, trottoirs, voetgangersoversteekplaatsen, bushaltes, vluchtheuvels, perrons en andere oppervlakten

1.2. Eerste verweerster, de nv ACB-WJ Product Services, is actief in de sector van de wegmarkeringen en de productie en verkoop van allerlei verfproducten. Zij produceert onder meer voorgevormde thermoplasten, met name duurzame, kwaliteitsvolle kunststofmarkeringen die eenvoudig aan te brengen zijn op vrijwel elk weggoppervlak.

Tweede verweerster, de bvba AMDAS Projects, is actief als agent/vertegenwoordiger van eerste verweerster.

Verweersters bieden thans producten aan onder de tekens PROMARK (veiligheidsaanduidingen), PLAYMARK (spelvormingsaanduidingen) en WISHMARK (personalisatie).

Op 9 november 2011 registreerde de heer Jeffrey Jennen namens de organisatie All chemie Belgium de domeinnaamen play-mark.be en play-mark.eu. Op 10 november 2011 volgde de domeinnaam pro-mark.eu. Op 24 mei 2013 registreerde de heer Jennen namens ACB-WJ ten slotte de domeinnaamen wish-mark.be en wish-mark.eu.

1.3. Per e-mail van 6 maart 2014 contacteerde tweede verweerster de Nederlandse onderneming Kersten Markeer teneinde het nieuwe productgamma van ACB-WJ voor te stellen, bestaande uit drie groepen, met name ProMark, PlayMark en WishMark. Zij verzocht om een afspraak om haar productgamma voor te stellen, en kondigde aan een stand te zullen hebben op de beurs InterTrafic 2014.

1.4. Op de webpagina acbwj.com/producten/promark.html, versie 5 maart 2014, lichtten verweersters toe markeringen aan te bieden voor een professionele infrastructuur, beschikbaar in de vorm van veiligheidsaanduidingen, haaiantanden, snelheidsbeperkingen of signalisatie. Onder de hoofding "Veiligheid" stelden zij: *"ProMark zet alles op alles om de veiligheid van de weg te optimaliseren. De stroefheid en de reflectie van de producten zijn van grote waarde voor het verkeer."*

Op de webpagina acbwj.com/index.html, versie 5 maart 2014 maakten zij gebruik van een teken bestaande uit een cirkel waarin de letters PRO, gevolgd door een punt, werden aangebracht, waaronder de letters MARK, en een pijl.

Verweersters maakten tevens gebruik van een catalogus, waarin zij verklaarden als enige in België gevormde thermoplasten te produceren, en door de unieke samenwerking van de ACB-groep met de WJ-groep ook Pro-Mark (veiligheidsaanduidingen), Play-Mark (spelvormingsaanduidingen) en Wish-Mark (personalisatie) aan te bieden via een joint-venture ACB-WJ. In deze catalogus stelden verweersters ProMARK voor, onder de volgende bewoordingen: *"Voordelen van onze merken":* gevolgd door een logo bestaand uit een cirkel met hierin de tekst PRO MARK en een blauwe stip met pijl en de tekst: *"ProMARK biedt een grote meerwaarde voor de verkeersveiligheid. Het gaat om horizontale markeringen die je tegenkomt in de vorm van veiligheidsaanduidingen, haaiantanden, snelheidsbeperkingen, pijlen of signalisatie voor het verkeer met de gewenste stroefheid en reflectie. ProMARK alles voor de veiligheid op de weg."* Verder in de catalogus wordt nader ingegaan op de veiligheidsaanduidingen, met de vermelding *"ProMARK staat voor horizontale wegmarkeringen conform de Europese normen die je onder meer op de weg tegenkomt in de vorm van verkeersborden en veiligheidsaanduidingen (...)."*

Op de bijhorende Nederlandstalige en Franstalige gebruiksaanwijzing worden de instructies voor het aanbrengen van Premark zoals zij voorkomen in de catalogus van eiseres letterlijk of bijna letterlijk overgenomen, zij het met vervanging van elke verwijzing naar "Premark©" door "onze producten" of "Pro-mark", en elke verwijzing naar LKF door ACB-WJ.

1.5. Bij exploit betekend op 14 maart 2014 dagvaardde eiseres verweersters om te verschijnen voor deze rechtbank, zetelend zoals in kortgeding, teneinde de staking te horen bevelen van het gebruik van teken Promark voor gevormde thermoplasten, en teneinde de staking te horen bevelen van het gebruik van identieke of quasi-identieke

uittreksels uit brochures, websites of enig ander medium toebehorend aan eiseres.

1.6. Op 9 april 2014 pastten verweersters hun website aan, waarbij het logo werd gewijzigd in een cirkel met de woorden "the new generation pre-formed thermoplastics" (de nieuwe generatie voorgevormde thermoplasten), waarbij niet langer gebruik wordt gemaakt van het teken "Promark". Ook de gebruiksaanwijzing werd herschreven.

2. Vorderingen van de partijen.

2.1. De vordering van eiseres strekt ertoe haar vordering ontvankelijk en gegrond te horen verklaren, en dienvolgens:

- te horen vaststellen dat het gebruik door verweersters van het teken "Promark" voor waren en diensten, in het bijzonder voorgevormde thermoplasten, waarvoor het merk "Premark" door eiseres in de Europese Unie met inschrijvingsnummer 011313756 werd ingeschreven, inbreuk maakt op de uitsluitende merkenrechten van eiseres op dit gemeenschapsmerk "Premark" (woordmerk);
- te horen vaststellen dat het gebruik door verweersters van het teken "Promark" voor waren en diensten, in het bijzonder voorgevormde thermoplasten, waarvoor het merk "Premark" door eiseres in de Europese Unie met inschrijvingsnummer 011313756 werd ingeschreven, alsook het aanwenden van (quasi)-letterlijke reproducties uit brochures van eiseres voor gebruik in brochures en gebruiksaanwijzingen van verweersters, een oneerlijke handelspraktijk jegens eiseres uitmaakt;
- verweersters de staking te horen bevelen van elk gebruik in de Europese Unie van het teken "Promark" voor waren van klasse 2 en 19 zoals omschreven in de gemeenschapsmerkinschrijving 011313756 onder verbeurte van een dwangsom van 5000 euro per eenmalige daad van gebruik, met name per eenmalig gebruik ook in de reclame, en per dag dat dit gebruik voortduurt;
- verweersters de staking te horen bevelen van elk gebruik in reclame van identieke of quasi-identieke uittreksels afkomstig uit brochures, websites of van enig ander aan eiseres toebehorend medium, onder verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per eenmalige daad van gebruik (elke brochure of ander medium dient als een eenmalige daad beschouwd te worden) en per dag dat dit gebruik voortduurt.
- verweersters te horen veroordelen tot de kosten van het geding, daarin inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 1320 euro:

2.2. Verweersters besluiten tot de ontvankelijkheid maar ongegrondheid van de vorderingen van eiseres, en vorderen de veroordeling van eiseres tot de kosten van het geding, in hun hoofde begroot op 1320 euro rechtsplegingsvergoeding (basisbedrag niet in geld waardeerbare vordering).

3. Beoordeling:

A. Gemeenschapsmerk

3.1 Eiseres vordert de veroordeling van verweersters tot staking van het gebruik van het teken "Promark", en dit als houder van de uitsluitende rechten op het gemeenschapsmerk "Premark".

Zij steunt zich op artikel 9.1 b van de Verordening EG nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna GMV): Het Gemeenschapsmerk staat de houder ervan toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden dat (b) *gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, waarbij verwarring het gevaar van associatie met het merk omvat.*

Voor een inbreuk op artikel 9.1. b GMV is cumulatief vereist:

- dat het litigieuze teken in het economisch verkeer wordt gebruikt;
- dat de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven dezelfde of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;
- dat het litigieuze teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk;
- dat er verwarringsgevaar bestaat, inhoudende associatiegevaar.

3.2. Er bestaat geen betwisting tussen partijen over het feit dat het teken "Promark" in het economisch verkeer wordt gebruikt.

3.3. Er bestaat evenmin betwisting over het feit dat de waren en diensten waarvoor het merk "Premark" is ingeschreven dezelfde zijn aan de waren en diensten waarvoor het teken "Promark" wordt gebruikt, met name gevormde thermoplastische markeringen.

3.4. Thans moet worden nagegaan of en in welke mate er overeenstemming bestaat tussen het woordmerk "Premark" en het teken "Promark".

Het woordmerk zoals ingeschreven bestaat uit een woordmerk "Premark".

Het teken zoals gebruik door verweersters bestaat enerzijds uit het woordteken Promark (zie onder meer gebruik in e-mail van 6 maart 2014, evenals op de website en in de catalogus), en anderzijds uit een gecombineerd woord/beeldteken, dat bestaat uit een cirkel, waarin de letters PRO en MARK werden aangebracht, waarbij de letters PRO worden gevolgd door een punt, en een pijl die wijst naar de letters MARK.

De woordelementen van het merk en het teken bestaan beiden uit twee lettergrepen en zeven letters, waarbij enkel de tweede letter verschilt. De tweede letter "o" uit het woordmerk wordt vervangen in het teken door de letter "e".

Ook wat ritme en structuur betreft bestaat er overeenstemming is tussen merk en teken, aangezien zij beiden uit twee lettergrepen bestaan, waarbij de eerste lettergreep een voorvoegsel is, respectievelijk "Pre" en "Pro", en de tweede lettergreep "mark" identiek is.

Er bestaat aldus een grote visuele en auditieve overeenstemming tussen het "Premark" merk en het "Promark" teken.

Het merk en het teken vertonen ook een begripsmatige overeenstemming, door het gebruik van de lettergreep "mark", die verwijst naar wegmarkeringen, voorafgegaan door een voorvoegsel.

Verweersters voeren aan dat steeds gebruik wordt gemaakt van een punt of koppelteken tussen de lettergrepen "pro" en "mark". Uit de voorgelegde stukken blijkt vooreerst dat zij niet consequent zijn in het gebruik van een punt of koppelteken, en het teken "Promark", zonder punt of koppelteken, wordt gebruikt op de website, in informatiebrochures en e-mails.

Daarenboven zijn deze verschillen slechts bijkomstig en niet van aard om de totaalindruk bij het relevante publiek te beïnvloeden.

Het woordteken en het complex woord/beeldteken "Promark" stemmen overeen met het woordmerk van eiseres.

3.5. Ten slotte moet worden nagegaan of er verwarringsgevaar bestaat. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van het artikel 9.1. b GMV wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of in voorkomend geval van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie HvJ 29 september 1998, C-37/97, Canon, *Jur. P.* I-5507, punt 29).

Het verwarringsgevaar dient globaal beoordeeld te worden, rekening houdend met alle relevante feitelijke omstandigheden van het geval, met de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenissen tussen het merk en het beweerd inbreukmakend merk of teken, de mate van gelijksoortigheid van de waren en het onderscheidend vermogen van het merk.

Hierbij dient te worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige consument van de betrokken producten.

3.6. Het verwarringsgevaar neemt in beginsel toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is.

De bekendheid van een merk wordt beoordeeld uitgaande van het publiek waarop de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven gericht zijn. Dit kan het grote publiek of een meer specifiek publiek zijn (HvJ 27 november 2008, C-252/07, Intel Corporation, punt 47).

Het relevante publiek voor thermoplastieken bestaat uit applicatoren van thermoplastieken, diensten voor openbare wegen, steden en gemeenten en kleine en middelgrote aannemers van wegenwerken, zoals blijkt uit het stuk B 8 van eiseres dat door verweersters niet wordt tegengesproken.

Verweersters betwisten niet dat de groep Geveko, met haar merk Premark, is uitgegroeid tot één van de marktleiders op het gebied van horizontale wegmarkeringen in de Europese Unie. Geveko heeft een marktaandeel van 80 % op de Belgische markt, en een omzet die in België in 2013 1.570.077 euro bedroeg, en 11.203.386 euro op de Europese markt. Premark maakt volgens de gegevens voorgelegd door

eiseres meer dan één derde van de omzet van Geveko/LKF in België uit. De bewijswaarde van de stukken B van eiseres wordt niet betwist.

Uit deze voorgelegde stukken blijkt dat de groep Geveko, onder meer met het merk Premark wereldwijd actief is en zij reeds sedert 2000 aanwezig is op beurzen in heel in Europa, waaronder in Nederland, Engeland, Zweden, Duitsland, Polen, Italië, Finland, Litouwen en Frankrijk, en sedert 2010 in België. Zij ontving in 2008 een ATG certificaat, dat werd hernieuwd in 2013. Eén voorbeeld van een gegunde overheidsopdracht wordt voorgelegd, evenals twee voorbeelden van gebruik van wegmarkeringen in 2005 en 2007.

Premark wordt gepromoot in België door twee verkopers, een manager en twee administratieve bedienden (B8). De jaarlijkse marketinguitgaven voor het merk Premark, waarbij geen opdeling wordt gemaakt voor de uitgaven voor de Belgische of de Europese markt schommelden in de afgelopen vijf jaar tussen 10.000 en 20.000 euro, en rond de 13,5 % van de andere uitgaven, of 137.922 à 254.992 euro.

Eiseres bewijst aan de hand van de door haar voorgelegde stukken dat haar woordmerk een zeker onderscheidend vermogen heeft verworven, door de duur en de omvang van het gebruik en de gemaakte marketinguitgaven, zonder dat echter wordt bewezen dat het merk de bekendheid geniet die een grotere beschermingsomvang kan verantwoorden. Een normale beschermingsomvang kan worden toegekend aan het merk.

3.7. Gelet op de sterke gelijkenissen tussen het woordmerk Premark en het teken ProMark, die worden gebruikt voor identieke waren, en het zeker onderscheidend vermogen van het merk Premark, kan worden besloten dat er in hoofde van het relevante publiek zoals hierboven bepaald een ernstige kans op verwarring bestaat, en het publiek ten onrechte kan menen dat het om éénzelfde product gaat, of kan menen dat het om verschillende producten van éénzelfde onderneming gaat.

Het feit dat verweersters ook de producten Wish-mark en Play-mark aanbieden verhindert dit verwarringsgevaar niet.

3.8. Het woordmerk Premark werd ingeschreven in april 2013. Verweersters voeren thans aan dat zij zelf de registratie van het woordmerken promark, playmark en wishmark reeds zouden hebben bekomen in 2011, maar bewijzen dit echter niet.

Geen enkel stuk waaruit de registratie van deze tekens als merk bij het Bureau voor harmonisatie in de interne markt of het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom zou blijken wordt voorgelegd.

De bewering van verweersters dat eiseres naliet oppositie in te stellen binnen de termijn van drie maanden overeenkomstig artikel 39 en volgende van de GMV kan niet worden bijgetreden. De termijn van drie maanden vat immers slechts aan vanaf de datum waarop de aanvraag van een gemeenschapsmerk werd gepubliceerd, daar waar een dergelijke publicatie tot op datum van inberaadname niet had plaatsgevonden.

Uit de voorgelegde stukken blijkt enkel dat in de maand november 2011 de domeinnamen play-mark.be, play-mark.eu en pro-mark.eu werden

geregistreerd. Geen enkel bewijs van het daadwerkelijk gebruik van deze domeinnamen voorafgaand aan de registratie van het woordmerk Premark wordt voorgelegd.

De door verweersters voorgelegde brochures bevatten geen verwijzing naar pro-mark.eu, maar enkel naar de websites www.ACB-WJ.com en www.play-mark.eu. Daarenboven bevestigen verweersters zelf dat de door hen voorgelegde brochure dateert van na de inleiding van het huidige geding betreft. Ook de originele versie van de brochure, als afgedrukt in maart 2014, voorgelegd door eiseres, bevat slechts een verwijzing naar ACB-WJ.com/pro-MARK.

Uit de door eiseres voorgelegde stukken blijkt bovendien dat de websites www.pro-mark.eu, www.wish-mark.be, www.play-mark.be en play-mark.eu niet kunnen worden teruggevonden, en zij niet beschikbaar of toegankelijk zijn voor het publiek.

De loutere registratie van een domeinnaam kan niet worden gelijkgesteld met een effectief gebruik. *“De registratie van een domeinnaam is niets anders dan een formele handeling waarmee de organisatie die is aangewezen voor het beheer van domeinnamen –tegen vergoeding – wordt verzocht de domeinnaam in haar gegevensbank op te nemen en internetgebruikers die de domeinnaam invoeren uitsluitend te verbinden met het IP-adres dat door de houder van de domeinnaam is opgegeven. De loutere registratie van een domeinnaam impliceert niet dat deze nadien ook daadwerkelijk zal worden gebruikt om een website te maken en dat de internetgebruikers bijgevolg met deze domeinnaam kunnen worden geconfronteerd”* (zie Hof van Justitie 11 juli 2013, C-657/11, BEST t. Bert Peelaers en Visys nv, r.o. 42).

Pas in mei 2013, na de registratie van het woordmerk Premark, werden de domeinnamen wish-mark.be en wish-mark.eu geregistreerd, zodat hiermee geen rekening kan worden gehouden.

3.9. Verweersters voeren ten slotte aan dat eiseres nooit enige vorm van verwarring heeft ondervonden, of minstens dat zij het niet nodig vond om stappen te ondernemen gedurende drie jaar.

De relevante toets onder artikel 9.1 b GMV bestaat uit de kans op het bestaan van verwarring bij het publiek. Hierboven werd reeds geoordeeld dat er in casu verwarringsgevaar bestaat. Eiseres is er in het kader van de huidige procedure niet toe gehouden tevens het bewijs van schade, ten gevolge van een concreet bewezen geval van verwarring, aan te tonen.

Afstand van recht wordt niet vermoed, en kan slechts worden afgeleid uit feiten die niet voor enige andere interpretatie vatbaar zijn. Noch uit het feit dat een domeinnaam promark.eu werd geregistreerd in 2011, noch uit het feit dat eiseres en verweersters in november 2013 beiden aanwezig waren op eenzelfde beurs kan ondubbelzinnig worden afgeleid dat eiseres afstand wenste te doen van haar exclusieve merkenrechten.

De toepassingsvoorwaarden van artikel 54.1 GMV zijn evenmin vervuld, nu deze termijn pas ingaat vanaf het ogenblik dat een jonger merk wordt ingeschreven, en niet vanaf het enkel gebruik van het jonger merk, zoals verweersters lijken te suggereren (zie in die zin HvJ 22 september 2011, C-482-09, Budějovický Budvar, národní podnik t. Anheuser-Busch Inc,

r.o. 54-58). Daarenboven dateert de inschrijving van de domeinnamen van minder dan vijf jaar voor de datum van dagvaarding.

3.10. Verweersters beroepen zich niet op een beweerde merkinschrijving te kwader trouw door eiseres.

Van een dergelijke kwade trouw kan overigens geen sprake zijn gelet op het intensief en te goeder trouw gebruik van het merk Premark voorafgaand aan 2011, onder meer in het kader van een geregistreerd beeldmerk.

De bewering van verweersters dat zij nog voor eiseres op de markt waren met de benaming Promark wordt door hen niet bewezen.

3.11. Gelet op het verwarringsgevaar dient het gebruik van het aangevochten teken Promark voor waren van klasse 2 en 19 in de Europese Unie te worden verboden. De gevraagde dwangsom kan worden toegekend, zij het dat een maximum moet worden opgelegd.

Het enkele feit dat verweersters na dagvaarding zich vrijwillig beperkten tot het gebruik van de omschrijving “the new generation pre-formed thermoplastics” (“de nieuwe generatie voorgevormde thermoplasten”) maakt de vordering van eiseres niet zonder voorwerp, aangezien verweersters uitdrukkelijk aangegeven dat deze aanpassing louter tijdelijk was, onder voorbehoud van en in afwachting van de uitspraak in huidige zaak, en zij verklaren het gebruik van het teken Promark te willen hernemen in de toekomst.

B. Oneerlijke handelspraktijken

3.12. Eiseres voert aan dat verweersters zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken door op parasitaire en verwarringstichtende wijze delen van het publiciteitsmateriaal van eiseres over te nemen in hun gebruiksaanwijzingen.

Verweersters voeren aan dat het gelet op de soortgelijke aard van de producten van partijen logisch is dat de gebruiksaanwijzingen vergelijkbaar zijn.

Uit de vergelijking van de Nederlandstalige en Franstalige gebruiksaanwijzingen blijkt echter dat de instructies voor het aanbrengen van Premark zoals zij voorkomen in de catalogus van eiseres grotendeels letterlijk werden overgenomen, zij het met vervanging van elke verwijzing naar “Premark©” door “onze producten” of “Pro-mark”, en elke verwijzing naar LKF door ACB-WJ.

De gelijkenissen zijn dermate treffend zijn dat toeval kan worden uitgesloten, en mag worden aangenomen dat verweersters bewust tot het kopiëren van de gebruiksaanwijzing van hun voornaamste concurrent op de Belgische markt zijn overgegaan.

Het gebruik van deze aldus quasi-identieke gebruiksaanwijzingen en informatiebrochures op de website van verweersters, gericht tot

eenzelfde publiek, en met gebruik van een met het woordmerk van eiseres overeenstemmend teken, moet worden gekwalificeerd als verwarringstichtende reclame.

Bij toepassing van artikel 95 en 96, 1° (a) van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, thans artikel VI.104 en artikel VI.105 wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht) is het verder gebruik van deze gebruiksaanwijzingen verboden.

Aangezien herhalingsgevaar niet objectief kan worden uitgesloten, is de vordering tot staking niet zonder voorwerp. Het enkele feit dat verweersters vrijwillig tot aanpassing van hun Nederlandstalige brochures zijn overgegaan, waarbij deze nieuwe brochure niet langer inbreukmakend is, maakt de vordering van eiseres niet zonder voorwerp, te meer daar geen bewijs wordt voorgelegd dat ook de Franstalige brochure werd aangepast.

De gevraagde dwangsom kan worden opgelegd. De vordering van eiseres is echter vaag en kan aanleiding geven tot uitleggingsvragen waar naast het verbod op het gebruik van identieke uittreksels, ook in het algemeen een verbod op het gebruik van "quasi-identieke" uittreksels wordt gevorderd. Het verbod wordt om duidelijkheidsredenen beperkt tot het gebruik van identieke uittreksels, en het verder gebruik van de gebruiksaanwijzingen van verweersters voorgelegd als stukken D1 en D2 van eiseres.

3.13. Verweersters, die in het ongelijk worden gesteld, worden veroordeeld tot de kosten van het geding.

Aangezien het geding niet in geld waardeerbaar is bedraagt de basisrechtsplegingsvergoeding 1320 euro. Er is geen reden om af te wijken van dit basisbedrag.

OM DEZE REDENEN:

Mevrouw Hilde Vanparys, rechter, aangesteld om de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel zetelende te Brussel te vervangen, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier;

Gezien de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart de vordering van de vennootschap naar vreemd recht LKF Vejmarkering A/S ontvankelijk en gegrond als hierna bepaald,

Stelt vast dat het gebruik door de nv ACB-WJ Product Services en de bvba ADmas Projects van het teken "Promark" voor waren en diensten, in het bijzonder voorgevormde thermoplasten, waarvoor het merk "Premark" door de vennootschap naar vreemd recht LKF Vejmarkering A/S in de Europese Unie met inschrijvingsnummer 011313756 werd ingeschreven,

inbreuk maakt op de uitsluitende merkenrechten van de vennootschap naar vreemd recht LKF Vejmarkering A/S op dit gemeenschapsmerk "Premark" (woordmerk);

Stelt vast dat dat het gebruik door de nv ACB-WJ Product Services en de bvba ADmas Projects van het teken "Promark" voor waren en diensten, in het bijzonder voorgevormde thermoplasten, waarvoor het merk "Premark" door de vennootschap naar vreemd recht LKF Vejmarkering A/S in de Europese Unie met inschrijvingsnummer 011313756 werd ingeschreven, alsook het aanwenden (quasi)-letterlijke reproducties uit brochures van de vennootschap naar vreemd recht LKF Vejmarkering A/ voor gebruik in brochures en gebruiksaanwijzingen van de nv ACB-WJ Product Services en de bvba ADmas Projects, een oneerlijke handelspraktijk jegens de vennootschap naar vreemd recht LKF Vejmarkering A/S uitmaakt;

Beveelt de staking door de nv ACB-WJ Product Services en de bvba ADmas Projects van elk gebruik in de Europese Unie van het teken "Promark" voor waren van klasse 2 en 19 zoals omschreven in de gemeenschapsmerkinschrijving 011313756 onder verbeurte van een dwangsom van 5000 euro per eenmalige daad van gebruik, met name per eenmalig gebruik ook in de reclame, en per dag dat dit gebruik voortduurt, vanaf de achtste dag vanaf de betekening van het vonnis, met een maximum van 1.000.000 euro;

Beveelt de staking door de nv ACB-WJ Product Services en de bvba ADmas Projects van elk gebruik in reclame van identieke uittreksels afkomstig uit brochures, websites of van enig ander aan de vennootschap naar vreemd recht Vejmarkering A/S toebehorend medium, en van elk gebruik in reclame van de gebruiksaanwijzingen voorgelegd als stukken D1 en D2 van LKF Vejmarkering A/S, onder verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per eenmalige daad van gebruik (elke brochure of ander medium dient als een eenmalige daad beschouwd te worden) en per dag dat dit gebruik voortduurt, vanaf de achtste dag vanaf de betekening van het vonnis, met een maximum van 1.000.000 euro.

Veroordeelt de nv ACB-WJ Product Services en de bvba ADmas Projects tot de kosten van het geding, in hoofde van de vennootschap naar vreemd recht LKF Vejmarkering A/S begroot op 320,44 euro dagvaardingskosten en rolrechten en de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 1320 euro.

Aldus gewezen en uigesproken ter openbare terechtzitting van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, op

17 SEP 2014


Mevr. Martine Vanden Eycken


Mevr. Hilde Vanparys