

De Griffier

expediteerrecht, afgeleverd voor bestuurlijke  
 doeleinden, aan het Ministerie van Econo-  
 mische Zaken, op grond van art. 100 v/d wet  
 van 14/7/91, betreffende de handelspraktijken

30

A/11/03479 27 september 2011 Handelspraktijken	Folio nr. Eensluidend afschrift, vrijgesteld van
Nr.  Nr.rep.	VONNIS gewezen en uitgesproken in het gerechtshof te Antwerpen op zevententwintig september tweeduizend en elf.
Aangeboden op  Niet te registreren  De e.a. Inspecteur  Verz.:	<p>In de openbare terechtzitting van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zetelend zoals in kort geding bij toepassing van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendomsrechten alsmede artikel 2 van de Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, en waar zitting hadden :</p> <p>S. Granata <span style="float: right;">Rechter, wn. Voorzitter</span></p> <p>M. Eyckmans <span style="float: right;">griffier</span></p>
UITGIFTE  Mr. Eiser /gedaagde  Nr. R.U. Blz. € dd.	<p>In de zaak van: <span style="float: right;">A/11/03479</span></p> <p><b>NV METHAPHARMA</b>, met zetel te 8400 Oostende, Wetenschapspark 1;</p> <p>Eiseres, vertegenwoordigd door Meester J. Rapport loco Meester F. Vanhooacker, advocaat, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 1;</p> <p><b>TEGEN:</b></p> <p><b>BVBA ENERGETIC FOOD &amp; SUPPLEMENTS</b>, met zetel te 3730 Hoeselt, Onderstraat 15;</p> <p>Verweerster, vertegenwoordigd door Meester P. Maeyaert, advocaat, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 414;</p>

**I. PROCEDUREVOORAFGAANDEN**

De artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967, houdende het gerechtelijk wetboek worden toegepast.

Op 18 april 2011 brengt de NV METAPHARMA haar inleidende dagvaarding uit.

De stukken van rechtspleging worden vermeld op de inventaris van het dossier van rechtspleging.

Voorafgaandelijk de pleitzitting legt de BVBA ENERGETIC FOOD & SUPPLEMENTS haar stukkenbundel neer.

Op de zitting dd. 20 september 2011 legt de NV METAPHARMA haar stukkenbundel neer en pleiten partijen, waarna de zaak in beraad wordt genomen.

**II. DE FEITEN**

- De NV METAPHARMA (hierna aangeduid als "METAPHARMA") is producent van voedingssupplementen. Zij is merkhoudster van het Benelux woordmerk: "OSTEOPLUS" (inschrijvingsnummer 0688603) ingeschreven in klassen 3 en 5. METAPHARMA bracht of brengt voedingssupplementen ter behandeling van gewrichtsklachten onder de volgende productbenamingen op de markt: OSTEOPLUS DUO, OSTEOPLUS MONO, OSTEOPLUS TENDOACTIVE, OSTEOPLUS SYNOVIAL, OSTEOPLUS LIQUID.

- De BVBA ENERGETIC FOOD & SUPPLEMENTS (hierna aangeduid als "EFAS"), eveneens actief in de voedingssupplementenmarkt en concurrent van METAPHARMA, brengt het voedingssupplement "OSTEO PLUS" op de markt. METAPHARMA stelt EFAS hieromtrent in gebreke waarna briefwisseling tussen partijen zal ontstaan. EFAS stelt in vermelde briefwisseling dat zij het begrip "OSTEO PLUS" niet meer zal gebruiken (cfr. schrijven dd. 14 maart 2011) en dat zij de productnaam zal wijzigen naar "OSTEO LIQUID".

Er volgt verdere briefwisseling waarbij METAPHARMA zich zowel verzet tegen het gebruik van OSTEO PLUS, minstens bewijs vraagt van daadwerkelijke staking, alsmede OSTEO LIQUID.

- De betwisting kan niet minnelijk worden opgelost en onderhavige procedure wordt ingeleid.

### III. DE VORDERINGEN

- De eisen van METAPHARMA strekken in hoofdzaak tot:

#### 1. betreffende OSTEOP PLUS

- Vast te stellen dat EFAS zich schuldig maakt aan een merkenrechtelijke inbreuk op het woordmerk OSTEOP PLUS door het gebruik van een gelijk teken (alook elk ander teken dat met het ter bescherming ingeroepen woordmerk overeenstemt) voor dezelfde waren van klassen 3 en 5 (en voor waren die gelijkaardig zijn).
- De staking en het gestaakt houden van bovenvermelde inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van € 1.500 per eenmalig feit van gebruik in strijd met de tussen te komen beschikking of per dag dat dit gebruik blijft voortduren.
- Het verstrekken door EFAS van door een beëdigd accountant gecertificeerde informatie en stukken betreffende (1) het aantal geproduceerde, in- of uitgevoerde goederen ; (2) het aantal gedistribueerde goederen, en (3) het aantal verkochte goederen met productnaam OSTEOP PLUS onder verbeurte van een dwangsom van € 250 per dag vertraging vanaf de dag volgend op de dag van betekening van de huidige beschikking.
- De terugname van alle exemplaren van het product met productnaam OSTEOP PLUS en alle promotiemateriaal waarin de productnaam figureert voor zover deze producten nog niet verkocht zijn op het moment van betekening en hiervan bewijs voor te leggen binnen een termijn van 2 weken vanaf de tussen te komen beschikking op straffe van een dwangsom van € 1.000 per exemplaar van het litigieuze product en per aangetroffen promotiemateriaal en per dag vertraging voor wat betreft de mededeling van het bewijs van terugname.
- De publicatie van het te komen stakingsbevel in twee weekbladen naar keuze van METAPHARMA en dit op kosten van EFAS (kosten terugvorderbaar op eenvoudige voorleggen van een *pro forma* factuur).

#### 2. betreffende OSTEOP LIQUID

##### 2.a. In hoofdorde

- Vast te stellen dat EFAS zich schuldig maakt aan een merkenrechtelijke inbreuk op het woordmerk OSTEOP LIQUID door het gebruik van een gelijk teken (alook elk ander teken dat met het ter bescherming ingeroepen woordmerk overeenstemt) voor dezelfde waren van klassen 3 en 5 (en voor waren die gelijkaardig zijn).
- De staking en het gestaakt houden van bovenvermelde inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van € 1.500 per eenmalig feit van gebruik in strijd met de tussen te komen beschikking of per dag dat dit gebruik blijft voortduren.

- Het verstrekken door EFAS van door een beëdigd accountant gecertificeerde informatie en stukken betreffende (1) het aantal geproduceerde, in- of uitgevoerde goederen ; (2) het aantal gedistribueerde goederen, en (3) het aantal verkochte goederen met productnaam OSTEOLIQUID onder verbeurte van een dwangsom van € 250 per dag vertraging vanaf de dag volgend op de dag van betekening van de huidige beschikking.
- De terugname van alle exemplaren van het product met productnaam OSTEOLIQUID en alle promotiemateriaal waarin de productnaam figureert voor zover deze producten nog niet verkocht zijn op het moment van betekening en hiervan bewijs voor te leggen binnen een termijn van 2 weken vanaf de tussen te komen beschikking op straffe van een dwangsom van € 1.000 per exemplaar van het litigieuze product en per aangetroffen promotiemateriaal en per dag vertraging voor wat betreft de mededeling van het bewijs van terugname.
- De publicatie van het te komen stakingsbevel in twee weekbladen naar keuze van METAPHARMA en dit op kosten van EFAS (kosten terugvorderbaar op eenvoudige voorleggen van een pro forma factuur).

2.b. In ondergeschikte orde

- Vast te stellen dat EFAS zich schuldig maakt aan daden van verwarringstichting / aanhaking / parasitisme in strijd met artikel 95 WMPC.
  - De staking en het gestaakt houden van ieder verder gebruik van de productnaam OSTEOLIQUID onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per exemplaar van het product dat vanaf de tussen te komen beschikking nog zou worden geproduceerd, te koop zou worden aangeboden, verkocht zou worden, of op enige andere wijze zou worden gecommmercialiseerd / geëxploiteerd.
- De betaling door EFAS van de kosten van het geding (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op € 1.320).
  - De uitvoerbaarheid bij voorraad van het tussen te komen vonnis (zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement.

Bij conclusie worden door EFAS tegeneisen ingesteld die in hoofdzaak strekken tot:

- De nietigheid van het woordmerk "OSTEOPPLUS" gedeponeed in het Benlux merkenregister op 11 februari 2000 en ingeschreven onder nr. 0688603 voor de waren in klasse 3 en 5, en dit specifiek voor klasse 5 met name de farmaceutische producten en diëtische substanties voor medisch gebruik omwille van het gebrek aan onderscheidend vermogen dan wel beschrijvend karakter van het betrokken merk (cfr. Artikel 2.28.1.b. / c. BVIE).
- Ondergeschikt wordt de ongegrondheid van de ingestelde vorderingen geargumenteed en nog meer ondergeschikt het opleggen van een vergoeding van € 15.000 zou de publicatiemaatregel worden ingewilligd.
- De betaling door METAPHARMA van de kosten van het geding (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding provisioneel begroot op € 1.320,00).

**IV. VOORWERP VAN DE VORDERING - herhalingsgevaar (commercialisatie OSTEO PLUS)**

- Het feit dat de vermeende inbreuk (actie) m.b.t. het inbreukmakende gebruik van het teken "OSTEO PLUS" reeds een einde heeft genomen op het ogenblik dat de vordering in beraad wordt genomen, leidt niet automatisch tot de ontoelaatbaarheid van de stakingsvordering hiertoe. Zolang het herhalingsgevaar niet kan worden uitgesloten, meer specifiek, zolang de vermeende inbreukmaker geen afstand heeft genomen van de gewraakte praktijk, bestaat er nog steeds een voorwerp van de stakingsvordering.

In onderhavig geval zijn geen elementen aanwezig die wijzen op het afstand nemen van de gewraakte praktijk (mede gezien de argumentatie ontwikkeld omtrent het beschrijvend karakter dan wel niet-onderscheidend vermogen van het begrip "OSTEOPLUS").

Gezien herhaling niet objectief kan worden uitgesloten is het doel van de specifieke vordering tot staken bereikt.

**V. BEOORDELING**

**V.A. Onderscheidend vermogen van het woordmerk "OSTEOPLUS"**

- De vraag naar zowel het beschrijvend karakter als hiermee gepaard gaand het onderscheidend vermogen van een woordcombinatie betreft een vraag naar de feiten waarbij de combinatie in haar geheel dient beschouwd te worden.

Anders dan in de aangehaalde rechtspraak m.b.t. het beschrijvend karakter van merken samengesteld uit één of meerdere beschrijvende elementen, die haar (voorlopig) eindpunt kent in het zogenaamde POSTKANTOOR-arrest (cfr. HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor) wordt geoordeeld dat het samengesteld woordmerk, dat ter beoordeling voorligt, bestaat uit enerzijds een beschrijvend element: "OSTEO" (in klasse 3)(cfr. aanduiding in Van Dale-woordenboek) en anderzijds uit het element "PLUS" dat niet als beschrijvend wordt beschouwd. Het begrip "PLUS", niettegenstaande haar (merkenrechtelijk) courant gebruik, houdt geen eigenschap of kenmerk in van de aangeboden waar. Het feit dat een positieve

waardering blijkt uit het begrip "PLUS" maakt dit begrip niet beschrijvend voor de eigenschappen van de aangeboden waren aangezien het gebruik van het product op zich reeds, zoals de meeste gecommmercialiseerde producten, een verbetering promoot t.o.v. de toestand waarbij het product niet zou worden gebruikt/aangekocht.

De verwijzing naar de Latijnse betekenis van het begrip "PLUS" ("*extra*", "*bijkomend*" of "*aanvullend*") worden evenmin aanvaard om enig beschrijvend karakter aan te nemen van het begrip voor de productklassen waarin het gedeponeerd werd in samenstelling met "OSTEO".

- Het relevante publiek (gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, d.i. voedingssupplementen) is bekend met samenvoegingen met het begrip "OSTEO" (cfr. veelheid van reeds gedeponeerde merken met die voorvoegsel) en zal de samenvoeging van "OSTEO" en "PLUS" opvatten als een eerder ongebruikelijk aanduiding van dergelijke producten.

- Het onderscheidend vermogen, zij het een zwak, van het merk "OSTEOPLUS" wordt aanvaard en de vordering tot nietigverklaring (op grond van artikel 2.28.1.c BVIE en/of artikel 2.28.1. BVIE) wordt ongegrond geacht.

V.B. Merkenrechtelijke inbreuken

1) Gebruik van het teken "OSTEO PLUS"

- Gezien het bovenstaande en gezien het gebrek aan verweer omtrent de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.1.a. BVIE wordt de merkenrechtelijke inbreuk aanvaardt.

2) Gebruik van het teken "OSTEO LIQUID"

- Terecht stelt EFAS dat het begrip "OSTEO LIQUID" als een beschrijvende combinatie dient beschouwd te worden die de kenmerken van het aangeboden product weergeven.

Het beschrijvend karakter van het begrip "OSTEO" werd hierboven reeds toegelicht. Het element "LIQUID" is evenzeer beschrijvend en wordt

beschouwd als een letterlijke aanduiding voor producten die in vloeibare/liquide vorm worden aangeboden. De samenvoeging van beide begrippen is eveneens louter beschrijvend en voegt geen bijkomende betekenis toe aan de samengestelde delen dan de samengestelde betekenis op zich. Dit beschrijvend karakter wordt verder benadrukt door het gebruik van een spatie bij de aanduiding "LIQUID".

Conform artikel 2.23.1.b. BVIE kan METAPHARMA zich niet verzetten tegen het gebruik van een begrip dat kenmerken van de betrokken producten aangegeven. Hoewel EFAS het begrip op de markt een onderscheidend vermogen tracht toe te dichten door de prominente/dominante aanduiding ervan op haar verpakking en reclame, overheerst de beoordeling dat het begrip als beschrijvend dient beschouwd te worden.

Met andere woorden aangezien het begrip "OSTEO LIQUID" de kenmerken van het product aanduiden, kan METAPHARMA zich hiertegen niet verzetten op grond van haar woordmerk "OSTEOPLUS".

V.C. Inbreuk op de WMPC

Opdat dat de toetsing aan de WMPC kan worden doorgevoerd, dient METAPHARMA te bewijzen dat haar product effectief op de markt wordt gebracht. METAPHARMA toont enkel commercialisatie van haar product OSTEOPLUS LIQUID aan in 2008 en 2009. Er liggen geen stukken voor die kunnen overtuigen omtrent een commercialisatie in 2010 of 2011 of omtrent een mogelijke toekomstige hercommercialisatie.

Verder toont METAPHARMA onvoldoende naar recht dat, aangenomen dat haar product (OSTEOPLUS LIQUID) niet op de markt is, dat zij schade ondervindt die weerspiegelt wordt in een mindere verkoop van haar overige OSTEOPLUS-producten en/of (algemeen) een aantasting van haar marktwaarde.

Dergelijke effectieve marktaanwezigheid, minstens schade (als onderliggende grond voor een stakingsvordering) is essentieel om een eventuele inbreuk op artikel 95 WMPC te kunnen beoordelen.

De vordering op grond van artikel 95 WMPC wordt afgewezen als ongegrond.

V.D. Vorderingen

a) Staking

- De vordering tot staking en gestaakt houden wordt gegrond geacht in die zin dat deze enkel betrekking heeft op het gebruik van het begrip "OSTEO PLUS" dan wel "OSTEOPLUS" m.b.t. producten in de klassen waarvoor het Benelux-woordmerk werd gedeponereerd (klassen 3 en 5). De ingestelde vordering die betrekking zou hebben op "*elk ander teken dat met het ter bescherming ingeroepen woordmerk overeenstemt*" is te ruim mede gezien het enerzijds het beschrijvend onderdeel "OSTEO" en anderzijds het hiermee samengaan zwakheid van het woordmerk "OSTEOPLUS".

b) Meedelen informatie

- EFAS toont voldoende naar recht aan dat zij alle haar beschikbare informatie heeft meegedeeld aan METAPHARMA, minstens ontstaat door de meegedeelde informatie een vermoeden in die zin. METAPHARMA laat na hieromtrent enige elementen aan te dragen die dit vermoeden zouden doorkruisen.

Gezien het bovenstaande kan de vordering tot het meedelen van welbepaalde informatie niet als gerechtvaardigd worden beschouwd en wordt deze gezien de concurrentiële relatie van partijen niet als proportioneel beschouwd (cfr. artikel 2.22.lid 4 BVIE).

De vordering tot mededeling van informatie wordt ongegrond verklaard.

3) Terugname producten

- Hieromtrent kan worden verwezen naar de beoordeling omtrent de vordering strekkende tot het meedelen informatie.

De vordering tot terugname van producten is verder niet evenredig met de ernst van de inbreuk (cfr. artikel 2.22.lid 1 BVIE).

De vordering tot terugname van producten wordt ongegrond verklaard.



4) Publicatie

Het doel van het opleggen van een publicatie- of bekendmakingsmaatregel is het beëindigen van de inbreuk dan wel van de uitwerking ervan. De doelstelling van de wetgever wordt helder weergegeven in artikel 116 WMPC en betreft een middel aan te reiken dat een betere doeltreffendheid van de staking van de onwettig praktijk verzekert waarbij de maatregel vreemd moet zijn van elk idee van sanctie en geen publicitair voordeel [of ongerechtvaardigd schadeherstel] mag ontstaan.

In de belangenafweging omtrent het toestaan van de publicatiemaatregel dient rekening te worden gehouden:

Met artikel 118 WMPC (uitvoerbaarheid bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht). Het opleggen van een maatregel die achteraf zou blijken onrechtmatig te zijn, kan ernstige economische gevolgen hebben voor EFAS.

Met het gegeven van de opgelegde dwangsom en de garantie die wordt geboden aan METAPHARMA dat het stakingsbevel wordt nageleefd.

Het feit dat het desbetreffende product niet meer wordt aangeboden door EFAS.

In onderhavig geval wordt geoordeeld dat de publicatiemaatregel niet nuttig is om de inbreuk of de uitwerking ervan te stoppen en wordt de vordering hiertoe ongegrond verklaard.

**VI. Uitspraak**

Wij, S. Granata, Rechter, Waarnemend Voorzitter, zetelend zoals in kort geding bij toepassing van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendomsrechten alsmede artikel 2 van de Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, bijgestaan door M. Eyckmans, Griffier.

Verklaren de eisen ingesteld door de NV METAPHARMA toelaatbaar en gegrond in volgende mate:

Zeggen voor recht dat het gebruik van het teken "OSTEO PLUS" door de BVBA ENERGETIC FOOD & SUPPLEMENTS voor waren van klasse 5 als inbreukmakend conform artikel 2.20.1.a. BVIE wordt beschouwd op het Benelux-merk met inschrijvingsnummer 0688603.

Bevelen de staking en het gestaakt houden van het gebruik van bovenvermeld teken als merk en/of enige teken ter aanduiding van de desbetreffende waren of het gebruik op enige andere wijze in het handelsverkeer voor waren als deze als weergegeven in de klassenomschrijving van het Benelux-merk met inschrijvingsnummer 0688603, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per individuele inbreuk per dag dat de inbreuk blijft bestaan en dit tot een maximum van € 500.000. De dwangsom gaat in 24u na betekening van onderhavige beslissing.

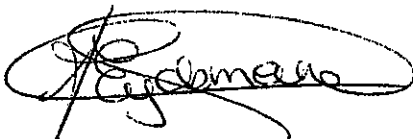
Verwerpen het andere en meergevorderd als ongegrond.

Nemen kennis van de tegeneisen ingesteld door de BVBA ENERGETIC FOOD & SUPPLEMENTS.

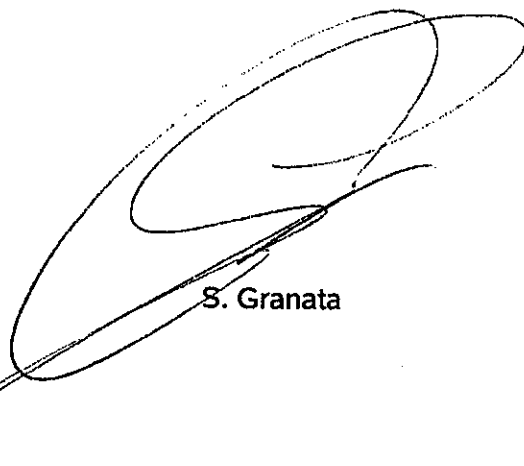
Verklaren deze toelaatbaar doch ongegrond.

Veroordelen BVBA ENERGETIC FOOD & SUPPLEMENTS tot betaling van de kosten van het geding, begroot op de dagvaardingskosten (€ 217,50) en de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van € 1.320.

Getekend:



M. Eyckmans



S. Granata