

AFSCHRIFT art. 792 G.v.v.  
Vrijgesteld expeditierecht  
art. 280 / 2° Wetb. Reg.

**Uitgifte**

Vonnisnummer	<b>92</b>
Repertoriumnummer	<b>2015 /</b>
Datum van uitspraak	<b>18 december 2015</b>
Rolnummer	<b>A / 15 / 507</b>

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

Niet aan te bieden aan de  
ontvanger

# Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

## Vonnis

7de kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

de vennootschap naar Zwitsers recht **ROLEX SA**,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1211 Genève (Zwitserland), rue François Dussaud 3 – 5 – 7, die woonst kiest bij haar raadsliden

de **NV ROLEX BENELUX**,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Louizalaan 364, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0402.002.246,

eisende partijen, vertegenwoordigd door mr Daan DE JAEGER en mr Jolien BARBIER, advocaten, met kantoor te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270,

## TEGEN

de heer A | K |

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0824.176.732,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Steven TRITSMANS, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Albertstraat 29, voor wie ter zitting mr Sarah LOOS verschijnt.

### I. SITUERING VAN HET GESCHIL

De eisende partijen, de vennootschap naar Zwitsers recht **ROLEX SA** en de **NV ROLEX BENELUX** (verder gezamenlijk aangeduid als 'ROLEX'), is een welgekende horlogemaker.

Thans verwijt zij de verwerende partij, de heer , een juwelier, dat hij modellen van haar horloges bewerkt door ze te bezetten met edelstenen, en zo een inbreuk pleegt op haar auteurs- en merkenrechten.

### II. PROCEDUREVERLOOP

Het geding werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 12 januari 2015.

De zaak werd door een beschikking gewezen op 4 februari 2015 krachtens artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 20 november 2015 nadat de partijen werden gehoord.

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. De rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met:

- de ‘aanvullende– en syntheseconclusie’ neergelegd op 15 september 2015 en de stukken neergelegd op 6 november 2015 door ROLEX,
- de ‘synthesebesluiten’ neergelegd op 16 oktober 2015 en de stukken neergelegd op 30 oktober 2015 door de heer .....

In deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken nageleefd.

### III. DE VORDERINGEN

De vordering van ROLEX strekt ertoe:

- te horen zeggen voor recht dat door het te koop aanbieden en daartoe in voorraad hebben van gewijzigde uurwerken alsook door het gebruiken van de beeldmerken/logo's van ROLEX en de afbeeldingen van ROLEX uurwerken op de website of in de winkel, de heer ... inbreuk pleegt op de merkenrechten en de auteursrechten van ROLEX;
- bijgevolg de heer ..... verbod te horen opleggen nog inbreuk te plegen op de merken en creaties van ROLEX onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per inbreuk en per dag, te rekenen vanaf 8 dagen na betekening van dit vonnis;
- te horen zeggen voor recht dat door het te koop aanbieden en daartoe in voorraad hebben van een gewijzigd uurwerk, de heer ..... inbreuk pleegt op de eerlijke marktpraktijken;
- bijgevolg de heer ..... verbod te horen opleggen nog inbreuk te plegen op de artikelen inzake oneerlijke marktpraktijken onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per inbreuk en per dag, te rekenen vanaf 8 dagen na betekening van dit vonnis;
- in hoofdorde de heer ..... te horen veroordelen tot een schadevergoeding in de vorm van de afgifte van het litigieuze uurwerk aan ROLEX;
- in ondergeschikte orde de heer ..... te horen veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van € 20.345,00.

Zij vordert tevens dat dit vonnis voorlopig uitvoerbaar zou worden verklaard en de mogelijkheid tot kantonnement zou worden uitgesloten.

De heer ..... formuleert een tegenvordering opdat ‘eiseres’ (*sic*) zou worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding begroot op € 5.000,00.

#### IV. BEOORDELING

##### 1. *Situering*

1. De heer ..... bood op de website «www.chrono24.com» een horloge aan dat oorspronkelijk een stalen versie, de basisversie, is van het *Rolex*-model *GMT Master II*, doch dat hij over zo goed als elke beschikbare vierkante millimeter heeft bezet met diamanten. Het basismodel kost zo'n zesduizend euro, en het gewijzigd exemplaar stond te koop voor € 28.500,00.

Volgens ROLEX zou het resultaat hiervan zijn dat dit model zou gelijken op de versie *GMT Master II 'Ice'*, die eveneens volledig bezet is met diamanten en verder bestaat uit wit goud, en dat verkocht wordt voor € 406.900,00 euro.

##### 2. *De auteursrechten*

###### a. *Het horloge*

2. In eerste orde stelt ROLEX dat de heer ..... inbreuk zou maken op haar auteursrechten

3. Krachtens artikel XI.165, § 1, lid 1 en 2 van het Wetboek Economisch Recht heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren. Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken van het werk.

Krachtens § 2, lid 6 van deze bepaling heeft hij het recht op eerbied voor zijn werk en dat maakt het hem mogelijk zich te verzetten tegen elke wijziging ervan.

4. Uit de gegevens die partijen bijbrengen blijkt dat het horloge dat zonder toestemming van ROLEX door de heer ..... werd bewerkt, hetzelfde ontwerp nastreeft als de *GMT Master II 'Ice'* van ROLEX. Dit is bijzonder duidelijk te merken aan het patroon waarin de diamanten werden gelegd op de wijzerplaat om een 'golfmotief' te vormen: hiermee is een directe kopie van het werk van ROLEX tot stand gekomen zonder dat deze laatste hiermee had ingestemd.

5. De inbreuk staat vast.

###### b. *De website*

6. Bovendien moet, samen met ROLEX worden vastgesteld dat de heer ..... op zijn website foto's van originele *Rolex*-modellen heeft vertoond.

Aan dit verwijt wordt geen juridisch gevolg gekoppeld zodat de rechtbank hierover geen uitspraak kan doen.

### **3. De merkenrechten**

7. ROLEX stelt verder dat de heer ..... inbreuk zou plegen op haar merkenrechten, waardoor de schijn zou ontstaan

8. Krachtens artikel 2.20, 1. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom heeft een ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Krachtens b. van deze bepaling kan de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

9. Krachtens artikel 2.20, 2, d., wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

10. Uit de gegevens die ROLEX bijbrengt blijkt dat de heer ..... in zijn etalage gebruik (heeft ge)maakt van golfballen die voorzien waren van het logo van ROLEX alsook van presentatiehouders voorzien van hetzelfde merk.

Hij geeft hierbij de indruk tot het distributienetwerk van ROLEX te behoren, zodat het verwarringsgevaar vaststaat.

11. Uit artikel 2.23, 3. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom volgt bovendien dat het uitsluitend recht het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd is.

12. Uit wat hierboven omtrent de auteursrechten werd vastgesteld, blijkt de wijging van het horloge in kwestie genoegzaam.

ROLEX kan zich hiertegen dan ook verzetten.

### **4. De eerlijke marktpraktijken**

#### **a. Ten aanzien van ROLEX**

13. Krachtens artikel VI.104 van het Wetboek Economisch Recht is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden, verboden.

De verkoper die het aanbod van een andere marktdeelnemer nabootst en hierbij een recht miskent dat beschermd wordt door de wetgeving op de intellectuele eigendom, begaat een daad die indruist tegen de eisen van de eerlijke marktpraktijken.

14. Hierboven werd reeds vastgesteld dat de handelswijze van de heer KOREN de zowel de auteursrechten als de merkenrechten van ROLEX schendt.

De inbreuk op de eerlijke marktpraktijken staat hierdoor eveneens vast.

**b. Ten aanzien van de consument**

15. ROLEX verwijt de heer verder misleidende marktpraktijken jegens de consumenten nu de wijziging van het model alsook de vermeldingen op de advertentie op de website «www.chrono24.com» ertoe zou leiden dat de consument verkeerd zou zijn ingelicht over de aard van het horloge dat te koop wordt aangeboden.

16. Artikel VI.95 van het Wetboek Economisch Recht verbiedt oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten.

Krachtens artikel VI.97, 1°, 2° en 4° wordt als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van het bestaan of de aard van het product of de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico's, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles, de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Krachtens artikel VI.98, 1° wordt eveneens als misleidend beschouwd, een handelspraktijk (onder meer op het vlak van de marketing van een product op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent) die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

17. De rechtbank stelt vast dat de gemiddelde consument hier degene is die voornemens is een horloge van meerdere tienduizenden euro's aan te schaffen, en kan worden verondersteld niet over één nacht ijs te gaan. De bewoordingen "iced out" wijst daarbij duidelijk op het feit dat diamanten achteraf werden aangebracht. De term "unworn" wijst erop dat het horloge niet gedragen werd, wat niet wil zeggen dat het nieuw is. De term "new" verder op dezelfde advertentie moet daarom zo worden begrepen dat het horloge *in de gemodificeerde* toestand nieuw is. De woorden "to resemble "ICE" edition" wijzen er verder op dat het niet om het originele model gaat, zodat de consument zal beseffen dat koopprijs van een andere grootteorde zal zij.

Over andere modellen (waarvan sprake in het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder, stuk 12 van ROLEX) kan de rechtbank geen inbreuk vaststellen bij gebrek aan meer concrete elementen. De loutere vermelding op een website is hiertoe niet voldoende.

18. Dat de wijzigingen aan het horloge zou zijn doorgevoerd "*met minderwaardige materialen*" is een loutere bewering van ROLEX die uit geen enkel objectief gegeven blijkt, en is verder irrelevant. Terzijde merkt de rechtbank op dat er geen enkel feitelijk element voorhanden is dat de stelling (die ROLEX ter zitting heeft verdedigd) ondersteunt als zou de mechaniek ('3186') van het *GMT Master II*-horloge verschillen naar gelang de prijsklasse.

19. Uit deze gegevens moet de rechtbank vaststellen dat er geen misleiding van de consument, noch wat de aard van de goederen betreft noch wat hun prijs betreft.

### 5. Gevolgen

20. Bij wijze van schadevergoeding vordert ROLEX in eerste orde de afgifte van het uurwerk.

Krachtens artikel 2.23, 3. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom alsook krachtens artikel VI.335, § 2 van het Wetboek Economisch Recht kan de rechter bij wijze van schadevergoeding de afgifte aan de titularis van de betrokken intellectuele eigendomsrechten bevelen van de indrukmakende goederen.

De rechtbank acht dit in dit geval een passende sanctie, onder voorwaarde van teruggave aan de heer KOREN van de diamanten die hijzelf erop heeft aangebracht.

21. De overige rechtsgronden die ROLEX in conclusies aanhaalt kunnen niet leiden tot een ruimer resultaat, zodat er niet op hoeft te worden ingegaan.

22. ROLEX vordert dat het vonnis voorlopig uitvoerbaar zou worden verklaard met uitsluiting van het kantonement. De voorlopige uitvoerbaarheid kan worden toegestaan, doch het kantonement is een recht van de veroordeelde partij. Het kan slechts worden uitgesloten wanneer de partij die de uitsluiting ervan vordert, aantoonde dat vertraging in de betaling haar aan een ernstig nadeel blootstelt. Zij motiveert haar verzoek tot uitsluiting van het kantonement niet en levert het bewijs van dit ernstig nadeel niet.

### V. DE PROCESKOSTEN

23. Krachtens artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Krachtens artikel 1018, 6° van het Gerechtelijk Wetboek omvatten deze kosten de rechtsplegingsvergoeding.

Voor het berekenen van de rechtsplegingsvergoeding moet volgens artikel 2 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, het be-

drag van de (hoofd)vordering te worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 Ger.W.

De rechtsplegingsvergoeding wordt per zaak berekend — en niet per vordering — en het is de hoofdvordering die ineens de hoegrootheid ervan bepaalt wat betreft alle procesverhoudingen, dus ook wanneer er tegenvorderingen en vorderingen tot tussenkomst zijn.

24. Volgens deze regels ligt de vordering van ROLEX vervat in de schijf van € 20.000,01 tot € 40.000. Conform ditzelfde K.B. bedraagt de rechtsplegingsvergoeding dus het basisbedrag van € 2.750,00.

De rechtbank stelt echter vast dat ROLEX de gevorderde rechtsplegingsvergoeding beperkt tot € 1.320,00, zodat ook niet meer kan worden toegekend.

25. Gelet op de concrete elementen van de zaak stelt de rechtbank vast dat de zaak geen afzonderlijke geschillen betreft, zodat er geen aanleiding bestaat om meerdere rechtsplegingsvergoedingen toe te kennen.

26. De vaststellingskosten van de gerechtsdeurwaarder waren noodzakelijk ter bewijs van de inbreuken, en komen dan ook voor vergoeding in aanmerking.

## VI. BESLISSING

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende beslissing:

- zij verklaart de hoofdvordering toelaatbaar en als volgt gegrond,
- zij veroordeelt de heer I tot
  - staking van de inbreuk op de auteursrechten en op de merkenrechten van de vennootschap naar Zwitsers recht ROLEX SA en of de NV ROLEX BENELUX door horloges te wijzigen (aangaande de auteursrechten, om ze te doen lijken op bestaande *Rolex*-modellen), dit onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per inbreuk, te verbeuren zeven dagen na betekening van dit vonnis,
  - staking van het gebruik in publiciteit van de merken gehouden door de vennootschap naar Zwitsers recht ROLEX SA en door de NV ROLEX BENELUX, dit onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per inbreuk, te verbeuren zeven dagen na betekening van dit vonnis,
  - afgifte aan de NV ROLEX BELGIUM van het horloge dat thans onder bewaring is bij gerechtsdeurwaarder Ann VERREZEN, op last van de NV ROLEX BELGIUM om de diamanten die erop werden aangebracht te restitueren aan de heer
- zij verklaart de tegenvordering toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af,
- zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,



- zij verklaart dit vonnis voorlopig uitvoerbaar,
- zij verwijst de heer . . . . . in de kosten van het geding, die door de vennootschap naar Zwitsers recht ROLEX SA en door de NV ROLEX BENELUX worden begroot, en door de Rechtbank worden vereffend op de dagvaardingskosten van € 363,29, de vaststellingskosten van € 1.608,04 en de rechtsplegingsvergoeding van € 1.320,00.

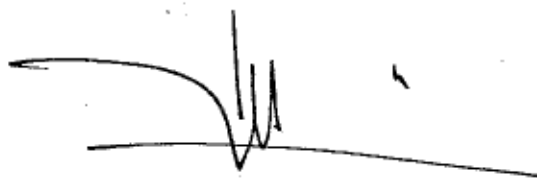
Dit vonnis werd gewezen door de 7de kamer van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, waar zitting hadden:

F. BLOCKX,	rechter, voorzitter van de kamer,
R. NOERENS,	rechter in handelszaken,
P. VRINTS,	plaatsvervangend rechter in handelszaken,
G. VERELST,	griffier,

en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op **18 december 2015** door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.



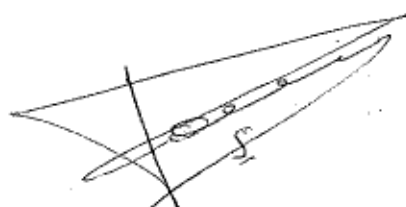
G. Verelst



F. Blockx



P. Vrints



R. Noerens