

Folio: 1819

3 + 1 k
+ 1 FOD Ec

Repertoriumnummer 2016/11446
Datum van uitspraak 15 december 2016
Rolnummer A/15/04049

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling GENT

Vonnis

NEGENDE kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, negende kamer, heeft volgend vonnis verleend inzake van :

Nr. A/15/04049

1. **BVBA KRUIDVAT**, met vennootschapszetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Meir 21, met ondernemingsnummer 0446.891.668,
2. **A.S. WATSON (HEALTH & BEAUTY CONTINENTAL EUROPE) BV**, vennootschap naar Nederlands recht, met vennootschapszetel te Nijborg 17, 3927 D.A. Renswoude, Nederland,

voor wie als raadslieden optreden, Meester Paul Maeyaert en Meester Jeroen Muyldermans, advocaten te Brussel,

eiseressen op hoofdeis,
verweersters op tegeneis,

tegen :

NV SPA MONOPOLE Compagnie Fermière De Spa SA, in het kort NV SPA MONOPOLE SA, met vennootschapszetel gevestigd te 4900 Spa, Laportestraat 34, met ondernemingsnummer 0420.834.005; voor wie als raadslieden optreden, Meester Emmanuel Cornu en Meester Eric De Gryse, advocaten te Brussel,

verweester op hoofdeis,
eiseres op tegeneis,

1 De rechtspleging

Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken werden ingezien, in het bijzonder de inleidende dagvaarding betekend op 20.08.2015, en de neergelegde conclusies en overtuigingsstukken.

Bij beschikking van 04.09.2015 werd de zaak in toepassing van art. 747§ 1 Ger.W. vastgesteld voor behandeling op 29.09.2016.

Partijen werden in hun middelen en conclusies gehoord op de openbare zitting van deze rechtbank en kamer op 29.09.2016, waarna de debatten gesloten werden.

De artikelen 2 en 30 tot en met 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.

2 De vorderingen

De B.V.B.A. KRUIDVAT en de vennootschap naar Nederlands recht A.S. WATSON (Health & Beauty Continental Europe) B.V. (verder 'WATSON') vorderen volgens hun syntheseconclusie gedeponereerd op 04.05.2016 om hun eis ontvankelijk en gegrond te verklaren, en

In hoofdorde, te zeggen voor recht dat het gebruik maken of gebruik laten maken, minstens gebruik zullen maken of gebruik zullen laten maken in het economisch verkeer in de Benelux, van de term 'spa' als onderdeel van de tekens 'SPA SECRETS', 'SENSE OF SPA', 'ZOUTSCRUB SPA' of 'SEL DE GOMMAGE SPA' in relatie tot onderstaande waren, moet worden gekwalificeerd als gebruik ter aanduiding van de kenmerken van de waar in de zin van artikel 2.23.1 BVIE en bijgevolg geen inbreuk maakt op de merkenrechten van SPA MONOPOLE:

- Klasse 03, met name zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, in het bijzonder zoals afgebeeld op de verpakkingen in randnummer 2 van de inleidende dagvaarding
- Klasse 04, met name vetkaarsen; kaarsen, geurkaarsen, nachtluchten en lampenpitten
- Klasse 05, met name luchtverfrissers; luchtzuiverende preparaten; luchtverfrissers voor ruimtes; geurstokjes
- Klasse 21, met name klein draagbaar gerei en vaatwerk voor in de huishouding, met name voor de badkamer (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstelwerk (uitgezonderd penselen); reinigingsinstrumenten en –materiaal; glas- porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen
- Klasse 24, met name handdoeken en badhanddoeken; badgoed (uitgezonderd kleding) vervaardigd van badstof; strandlakens en andere textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen
- Klasse 25, met name kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis; ceintuurs; sjaals; ondergoed; lingerie

In ondergeschikte orde, te zeggen voor recht dat het gebruik als in hoofdorde beschreven minstens geen inbreuk maakt op de merkenrechten van SPA MONOPOLE in de zin van artikel 2.20.1 BVIE, alsmede geen oneerlijke, misleidende of verwarring stichtende handelspraktijk of marktpraktijk oplevert jegens SPA MONOPOLE of daarmee gelieerde vennootschappen, in het bijzonder in de zin van de bepalingen van boek VI, titel 4, hoofdstukken 1 en 2 WER en artikel 10 UvP.

In nog meer ondergeschikte orde vorderen zij de afwijzing van de tegenvorderingen van SPA MONOPOLE

In uiterst ondergeschikte orde vorderen zij de weigering van het gevraagde stakingsbevel voor de vage omschrijving van 'daarmee overeenstemmende tekens', en vorderen zij de gevorderde dwangsommen te herleiden tot een bedrag van 10 € per eenmalige inbreuk, en een maximum

van 50.000 € op te leggen waarboven geen dwangsommen kunnen verbeuren, en alleszins een uitlooptermijn van 6 maanden toe te kennen.

In ieder geval vorderen zij om SPA MONOPOLE te bevelen om conform artikel 871 Ger.W. het volledige administratieve dossier van het OHIM voor het woordmerk 'SPA' aangevraagd op 01.04.1996 onder nummer 163824 in het geding te brengen, inclusief de met deze instantie gevoerde correspondentie en de motivering van diens voorlopige weigeringsbeslissing, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 € per dag vertraging; verder vordert zij akte te nemen dat SPA MONOPOLE de hoofdvordering niet betwist voor zover die betrekking heeft op een expliciet voorgenomen gebruik van de gewraakte tekens door hen in relatie tot de waren in klassen 04, 05, 21, 24 en 25 en dat zij bijgevolg niet de staking vordert van het gebruik van de gewraakte tekens in relatie tot de waren in deze klassen, noch de nietigverklaring vordert van de Beneluxmerken van A.S. WATSON, ingeschreven onder de nummers 977630, 977631 en 977639, in relatie tot waren in deze klassen

Tenslotte vordert zij de verwijzing van SPA MONOPOLE in de nader begrote gedingkosten.

De NV SPA MONOPOLE vordert volgens haar syntheseconclusie neergelegd op 04.07.2016 in hoofdorde, dat de rechtbank zich onbevoegd zou verklaren om kennis te nemen van de declaratoire vordering, en de zaak te verwijzen naar de rechtbank van koophandel te Luik.

In ondergeschikte orde vordert zij dat, recht doende op de hoofdvordering van KRUIDVAT en WATSON, deze als ongegrond af te wijzen, en recht doende op de door haar ingestelde tegenvorderingen, deze gegrond te verklaren en zodoende:

- de op 25.06.2015 gedeponeerde Benelux merken 'SPA SECRETS' die op naam van WATSON staan ingeschreven in het Benelux merkenregister onder de nummers 0977630, 0977631, 0977639 nietig te verklaren, voor de waren uit klasse 3 en de doorhaling van deze merkinschrijving in genoemde warenklasse te bevelen
- te zeggen voor recht dat het gebruik van de tekens "SPA SECRETS", "SENSE OF SPA" of "ZOUTSCRUB SPA" of "SEL DE GOMMAGE SPA", "SPA" of daarmee overeenstemmende tekens voor cosmetische middelen en andere waren van klasse 3, met name zepen, parfumerieën, etherische oliën, haarlotions of tandreinigingsmiddelen inbreuk maakt op haar uitsluitende merkenrechten op het ter bescherming ingeroepen woordmerk 'SPA' binnen de acht dagen na betekening van het tussen te komen vonnis.
- KRUIDVAT en WATSON elk gebruik van de tekens "SPA SECRETS", "SENSE OF SPA" of "ZOUTSCRUB SPA" of "SEL DE GOMMAGE SPA" of daarmee overeenstemmende tekens voor cosmetische middelen en andere waren ingeschreven in klasse 3 met name zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions of tandreinigingsmiddelen in de Benelux te verbieden, één en ander onder verbeurte van een dwangsom

van 5.000 € per eenmalige daad van gebruik - ook in reclame - en per dag dat dit gebruik voortduurt.

- KRUIDVAT en WATSON te bevelen om alle inbreuk makende producten aanwezig in winkels of in voorraden van deze winkels in de Benelux landen terug te halen binnen één maand na betekening van het tussen te komen vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 € per dag vertraging tijdens dewelke nog inbreuk makende producten zouden worden aangetroffen en de teruggehaalde producten op eigen kosten te vernietigen binnen de drie maand na betekening van het tussen te komen vonnis en daarvan rekening en verantwoording af te leggen aan haar, één en ander onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 € per dag vertraging.
- KRUIDVAT en WATSON solidair en in solidum te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding wegens inbreuk op en aantasting van het merkrecht op het woordmerk "SPA", welke schadevergoeding provisioneel kan worden begroot op 50.000 €, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten.
- KRUIDVAT en WATSON te verwijzen is alle gedingkosten.

Tenslotte vordert zij dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard, spijs elk verhaal en zonder borgstelling noch mogelijkheid tot kantonnement.

3 Feiten en voorgaanden

De relevante feitelijke voorgaanden vatten zich als volgt samen.

SPA MONOPOLE is een tot de Spadel groep horende onderneming uit de Luikse gemeente Spa die een exclusieve concessie bekomen heeft om de plaatselijke natuurlijke waterbronnen en thermale baden, te exploiteren.

Zij produceert en verdeelt het 'Spa' mineraal bronwater, en heeft haar naam ook aan cosmetica verbonden.

SPA MONOPOLE is houdster van de volgende merken :

Het woordmerk 'SPA REINE' ingeschreven als Benelux merk onder het nr. 47.030 (merkdepot 31.12.1971) voor waren uit klasse 32, waaronder mineraal en bruisend water en andere niet alcoholische dranken.

Het woordmerk 'SPA' ingeschreven als Benelux merk onder het nr. 389.230 (merkdepot 21.02.1983) voor waren uit klasse 32, waaronder mineraal en bruisend water en andere niet alcoholische dranken.

Het woordmerk 'SPA' ingeschreven als Benelux merk onder het onder het nr. 372.307 (merkdepot van 11.03.1981) voor waren uit klasse 3, waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen.

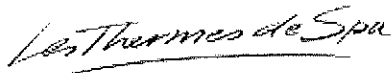
Het woordmerk 'SPA' ingeschreven als Benelux merk onder het onder het nr. 499.046 (merkdepot van 03.07.1991) voor waren uit klasse 3, waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen.

Het woordmerk 'LES THERMES DE SPA' ingeschreven als Benelux merk onder het nr. 501.661 (merkdepot van 14.08.1991) voor waren uit klasse 3, waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen.

Het gecombineerde woord- en beeldmerk hieronder afgebeeld als Benelux merk onder het nummer 976546 (merkdepot van 27.10.2000) voor waren in klasse 3, waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen. en diensten in klasse 44 waaronder diensten in het kader van thermale activiteiten



Het gecombineerde woord- en beeldmerk hieronder afgebeeld als Benelux merk onder het nummer 466130 (merkdepot van 22.06.1989) voor waren in klasse 44 waaronder thermale diensten, onder meer op het vlak van massage, douche, en gezondheid:



Het woordmerk 'LES THERMES DE SPA' ingeschreven als Benelux merk onder het nr. 693.395 (merkdepot van 09.02.2001) voor diensten uit klasse 44 waaronder thermale diensten, onder meer op het vlak van massage, douche, en gezondheid:

Het woordmerk 'SPA THERMES' ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 555229 (merkdepot van 26.07.1994) voor waren in klasse 3 waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen, klasse 11 en diensten in klasse 44 waaronder diensten in het kader van thermale activiteiten

Het gecombineerde woord- en beeldmerk hieronder afgebeeld als Benelux merk onder het nummer 743053 (merkdepot van 14.01.2004) voor waren in klasse 3 waaronder zepen,

parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen, klasse 5 en diensten in klasse 44 waaronder diensten in het kader van thermale activiteiten



Het gecombineerde woord- en beeldmerk hieronder afgebeeld als Benelux merk onder het nummer 743682 (merkdepot van 30.10.2003) voor waren in klasse 3 waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen, klasse 24 en 25 en diensten in klasse 44 waaronder diensten in het kader van thermale activiteiten:



In tegenstelling tot de dranken, heeft SPA MONOPOLE de uitbating van de cosmeticaproducten uitbesteed via toekenning van licenties aan derden, waaronder prominente cosmeticamerken zoals Elisabeth Arden, Yves Rocher, en Sothys Paris .

Binnen de Benelux is SPA MONOPOLE marktleider in de branche van mineraal en bruisend water.

Zij commercialiseert haar water onder diverse benamingen die een combinatie met SPA bevatten zoals SPA BARISART, SPA REINE, SPA MARIE HENRIËTTE, die verwijzen naar de geografische namen van de respectievelijke bronnen.

KRUIDVAT is een keten die drogisterij producten commercialiseert, met inbegrip van cosmetica en verzorgingsproducten.

A.S. WATSON profileert zich als een toonaangevend detailhandelaar in de Benelux, die meer dan 12.000 winkels beheert waaronder de KRUIDVAT keten.

Op 29.10.2014 is A.S. WATSON overgegaan tot aanvraag voor de inschrijving van het woordmerk "SPA SECRETS" bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder 'BBIE') in de klassen 3, 4, 5, 21, 24 en 25.

Op 19.12.2014 heeft de merkengemachtigde van SPA MONOPOLE, bureau Gevers, haar evenknie van A.S. WATSON, bureau Novagraaf, in kennis gesteld van haar voornemen tot het instellen van een oppositieprocedure voor het BBIE op grond van de eerdere gevestigde rechten van SPA MONOPOLE waarop de voorgenomen inschrijving een inbreuk zou vormen.

Op 30.12.2014 heeft SPA MONOPOLE daadwerkelijk oppositie ingesteld bij het BBIE.

Op 28.01.2015 heeft A.S. WATSON bij monde van haar merkengemachtigde de aangeklaagde merkinbreuk betwist, en voorgesteld om het dispuut buitengerechtelijk te regelen waarbij zij zich zou verbinden tot een welomschreven beperkt gebruik van het merk SPA SECRETS als toegeving voor het intrekken van de oppositie.

Op 26.02.2015 werd dit voorstel door de merkengemachtigde van SPA MONOPOLE gemotiveerd verworpen en hield zij vast aan een onvoorwaardelijke intrekking van de aanvraag, welk verzoek werd herhaald op 03.03.2015, 03.04.2015, 15.05.2015, 16.06.2015 en 25.06.2015.

Op 25.06.2015 is A.S. WATSON overgegaan tot het deponeren van een gecombineerd woord- en beeldmerk waarin (onder meer) de benaming SPA SECRETS is opgenomen in verschillende kleurvarianten voor klassen 3, 4, 5, 24 en 25 zoals hierna afgebeeld:



Op 26.06.2015 bevestigde A.S. WATSON bij monde van haar merkengemachtigde dat zij om redenen haar eigen, was overgegaan tot intrekking van de aanvraag tot inschrijving van het Benelux woordmerk "SPA SECRETS".

SPA MONOPOLE had begin juni 2015 opgemerkt dat via de keten van KRUIDVAT een nieuw gamma van cosmeticaproducten voorzien van het beeldmerk SPA SECRETS zoals gedeponeerd, op de markt werd gebracht, onder meer in winkels in het Antwerpse, en via haar website, voor soortgelijke producten, en ook onder de tekens KRUIDVAT NATURES SPA Zoutscrub/Sel de Gommage en SENSE OF SPA, zoals hierna afgebeeld:



SENSE OF SPA



ZOUTSCRUB/SEL DE GOMMAGE SPA

Op 03.07.2015 verzette SPA MONOPOLE zich schriftelijk bij monde van haar merkengemachtigde tegen het gebruik van 'SPA' en vorderde een staking met stopzetting binnen de twee weken.

Na een herinnering op 17.07.2015 kondigde A.S. WATSON via haar merkengemachtigde op 20.07.2015 aan om een inhoudelijk standpunt te zullen innemen tegen augustus.

Op 27.07.2015 hebben A.S. WATSON en KRUIDVAT bij proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder FREITAS MARTINS VILAR laten vaststellen dat in een vestiging van KRUIDVAT aan het Woodrow

Wilsonplein 4 bus 136 te Gent, een assortiment van verzorgingsproducten aangeboden werd onder benamingen als 'SPA SECRETS', 'SENSE OF SPA', 'Zoutscrub/Sel de Gommage SPA'.

Op 20.08.2015 zijn KRUIDVAT en A.S. WATSON overgegaan tot het lanceren van een dagvaarding lastens SPA MONOPOLE voor de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, tot het bekomen van een rechtmatigheidsverklaring waarin voor recht vastgesteld zou worden dat de door hen gebruikte tekens geen inbreuk uitmaken op de merkenrechten van SPA MONOPOLE.

4. Beoordeling

a. Exceptie van territoriale onbevoegdheid

4.1 Verweerster werpt de territoriale onbevoegdheid van de rechtbank te Gent op en doet gelden dat ingevolge toepassing van art. 4.6.1 BVIE de territoriale bevoegdheid wordt bepaald door de woonplaats van de gedaagde, SPA MONOPOLE, die ressorteert onder de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken te Luik.

Eiseressen beroepen zich op een andere in voormelde wetsbepaling opgenomen bevoegdheidsgrondslag die bepaald wordt door de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd, of moet worden uitgevoerd.

4.2 Zij merken terecht op dat de volgorde van opname van betreffende aanknopingspunten in artikel 4.6.1. BVIE niet duidt op enige onderlinge hiërarchie en dat beide grondslagen voor eisers een gelijkwaardig aanknopingspunt kunnen vormen om de territoriaal bevoegde rechtbank te kiezen.

De uit te voeren verbintenis, die voorwerp vormt van de betwisting, is volgens eiseressen hun verplichting om zich te confirmeren aan de beperkende gevolgen van de exclusieve merkenrechten van SPA MONOPOLE, die van nature territoriaal zijn en hun toepassing vinden over het gehele beschermde grondgebied van de Benelux.

SPA MONOPOLE kan de aan haar exclusieve merkenrecht verbonden verbodsrechten uitoefenen op alle locaties waar zij dit recht geschonden acht; in dezer staat vast en wordt niet betwist dat verweerster zeer concrete intenties had om actief in rechte op te treden tegen eiseressen teneinde haar exclusieve rechten te doen respecteren waar die ook bedreigd werden binnen de Benelux, terwijl eiseressen de uitoefening van deze verbodsrechten aanvechten omdat er volgens hen geen sprake zou zijn van inbreuken.

4.3 Een merkinbreuk is een strafrechtelijk vervolgbaar feit en maakt bijaldien een onrechtmatige daad uit die aanleiding kan geven tot schade en bijhorende vergoeding die hieruit voor de rechtenhouder volgt: de omstreden verbintenis uit onrechtmatige daad is

ontstaan waar de beweerde inbreuk is vastgesteld en de schadeveroorzakende feiten zich hebben voorgedaan, te weten in de stad Gent.

Het is precies over de vraag of er al dan niet sprake is van een geschonden verbintenis, dat eiseressen een oordeel in rechte willen afdwingen: zij wensen van de rechtbank te vernemen of hun gebruik van de tekens zoals vastgesteld in het proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder FREITAS MARTINS VILAR op 27.07.2015 al dan niet kwalificeert als een schending van hun verbintenis zich te onthouden van het commercialiseren onder de van inbreuk verdachte tekens.

4.4 Zoals de merkhouders volgens de in artikel 4.6.1. BVIE opgenomen bevoegdheidsgrondslagen kan optreden overal waar haar exclusief recht in het gedrang komt, heeft de vermeende inbreukmaker een analoge keuzevrijheid te opteren voor de rechtbank die territoriaal bevoegd is voor elke plaats waar zij het vermeend inbreuk makend gedrag niet onrechtmatig acht.

Verweerster betwist niet dat het gebruik van de gewraakte tekens te Gent zoals opgetekend in het proces-verbaal van 27.07.2015 een concrete bedreiging van haar rechten opleverde.

4.5 De rechtbank te Gent is bijgevolg bevoegd om kennis te nemen van de declaratoire vordering van eisers.

b. Belang

4.6 De declaratoire vordering veronderstelt dat de belanghebbende blijk moet geven van ernstig bedreigde rechten waarvan hij de rechtmatigheid wenst bevestigd te zien; dit veronderstelt dat het bij uitstek en uitsluitend gaat om een concrete dreiging omtrent een bestaande marktpraktijk of -gedrag.

Rechten die slechts per hypothese gevaar lopen kunnen niet in aanmerking komen voor een rechtmatigheidsverklaring, al was het maar omdat eiseressen over de wijze waarop zij die tekens zullen toepassen, noch wat de waren noch wat de vormgeving betreft, enige toelichting kunnen verschaffen.

Bijgevolg is elke verdediging hierop onmogelijk, zodat beoordeling over de rechtmatigheid hiervan voorbarig is.

4.7 In toepassing van dit beginsel en waar vaststaat dat de betwiste tekens actueel uitsluitend gebezigd worden voor waren in de klasse 3, kan de rechtbank onmogelijk op de rechtmatigheid van het gebruik ervan voor waren of diensten in andere klassen 4, 5, 21, 24 en 25, anticiperen zolang er geen feitelijk gebruik is dat in concreto kan beoordeeld worden in andere klassen.

De rechtbank zou zich moeten uitspreken over een onbekende toekomstige uitoefening van rechten en gevat worden met theoretische rechtmatigheidsvragen die geen ernstig bedreigd recht met zich brengen, en waaromtrent eiseressen geen voldoende belang kunnen aantonen; het is niet de taak van de rechtbank adviezen te geven over de rechtmatigheid van toekomstig en hypothetisch marktgedrag (Kh. Gent 31 mei 2012, IRDI 2013 I, p. 53).

4.8 De reikwijdte van de vordering is derhalve beperkt tot de klassen waarin concreet gebruik wordt aangetoond, met name klasse 3 voor de litigieuze producten, terwijl een gebruik in de andere klassen 4, 5, 21, 24 en 25 buiten het voorwerp van de declaratoire aanspraken valt.

Wat vooraf gaat houdt tevens in dat verweerster zich hierover met goed gevolg alle rechten kan voorbehouden en in voorkomend geval haar recht om zich te verzetten en op te treden tegen toekomstig inbreuk makend gebruik in de andere klassen hierdoor op geen enkele manier verbeurt.

c. Ten gronde

HOOFDVORDERING

Beschrijvend gebruik ex. art. 2.23.1 (b) BVIE

4.9 Eiseressen beroepen zich in eerste instantie op de in het BVIE gestelde beperking aan het uitsluitend recht van de merkhouder, die zich niet kan verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van de beschrijvende aanduidingen of kenmerken zoals hierin gedefinieerd.

Een gebruik ontsnapt aan de reikwijdte van artikel 2.20(1) a en b BVIE als het puur beschrijvend is omdat anders een bescherming zou worden gegeven die niet samenvalt met de essentiële functies van het merk (Conclusie A-G Jacobs 24 november 2005 bij HvJ 9 maart 2006, nr. C-421/04, IER 2006, 56 (Matratzen Concord / Hukla Germany)).

Vereist wordt dat het beschrijvende teken zonder problemen gebruikt moet kunnen worden wanneer dit gebruik bedoeld is om de eigenschappen van de betrokken waren aan te duiden.

Het gaat om informatieve aanduidingen die niet te zeer in het oog springen, maar toch wel naar een bestaand merk kunnen verwijzen of erop lijken; een derde mag een merk vermelden om aan te duiden wat de praktische kenmerken van de waar zijn, evenwel zonder hieraan het uitzicht van een merk te geven: hij mag niet de valse indruk wekken dat de waar afkomstig zou zijn van de merkhouder of dat er met hem een commerciële band zou bestaan (F. GOTZEN & M. CARLY, Overzicht van rechtspraak 1990-2002, TPR 2002-4, nr. 227 e.v., p. 2024 e.v.)

4.10 Eiseressen betogen dat de term 'SPA' in de betekenis zoals toegepast op de waren die voorwerp uitmaken van het geding, verwijst naar de omgeving waar dergelijke verzorgingsproducten vaak worden gebruikt.

'SPA' zou in de actuele betekenis synoniem staan voor hydrotherapeutische inrichtingen, hammans, wellness centra, en bij uitbreiding voor alle producten die daar courant gebruikt worden.

4.11 De waren waarvoor eerste eiseres het teken toepast betreffen verzorgingsproducten, zoals bodylotion, haarshampoo, badschuim, handcrème, die ondergebracht worden in dezelfde klasse 3 als die waarvoor verweerster het merk 'SPA' aanhoudt.

De beschrijving gevegd in artikel 2.23.1. (b) moet begrepen worden in zijn enge betekenis van pure beschrijving die per definitie allusie maakt op kenmerken of kwaliteiten eigen aan het product, zoals de samenstelling, bestemming, oorsprong, zoals bijvoorbeeld een mogelijke bereidingswijze (Hof Den Haag, 15 juli 2014, Kettle Foods/ Intersnack, IEF 14084).

4.12 Eiseressen moeten om zich met goed gevolg te kunnen beroepen op de beperking van het recht in art. 2.23 (1) b BVIE aantonen dat de term 'SPA' gebruikt wordt als een eigenschap of kenmerk van elk van de waren waarop deze aangebracht wordt.

De woordcombinatie SPA SECRETS zoals voorkomend op de beeldmerken geregistreerd onder nummers 0977630, 0977631 en 0977639 betreft een fantasiebenaming met een overwegende herkomstfunctie en bevat geen informatie voor de consument omtrent kenmerken, eigenschappen of hoedanigheden van de respectievelijke producten (haarshampoo, bodylotion etc..).

Het is daardoor geenszins uitgesloten dat het gebruikte teken in het economisch verkeer wordt opgevat als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming (T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN & J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële Eigendom Deel 2 Merkenrecht, Kluwer,, p. 291, nr. 8.5.8 met verwijzing naar rechtspraak)

Dergelijk gebruik kan onder geen beding onder de beperking van het uitsluitend recht vallen.

4.13 Tweede eiseres is slecht geplaatst om hierover in rechte betwisting te voeren, nu zij zelf is overgegaan tot de aanvraag bij het BBIE voor identiek dezelfde woordcombinatie als merk in dezelfde klasse, wat enkel illustreert dat zij de onderscheidende kracht van de woordcombinatie als voldoende achtte om als merk te worden ingeschreven; thans het omgekeerde voorhouden overtuigt niet.

4.14 Eiseressen laten voorts na aan te tonen dat het gebruik van het teken 'SPA' in combinatie met 'SECRETS', doch ook in de combinatie met 'SENSE OF' en met 'Zoutscrub/Sel de Gommage' beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 2.23(1)b BVIE.

4.15 Eiseressen tonen niet aan op welke manier de term 'SPA' een specifieke beschrijving kan zijn voor elk van de producten die eerste eiseres onder dit teken commercialiseert zoals body lotion, haarshampoo, handcrèmes, oliën, etc.. zijnde producten met elk hun eigen individuele kenmerken en gebruikseigenschappen.

4.16 Voorts contrasteert de bewering dat al deze producten zouden reminisceren aan een mogelijke toepassing in wellness centra met de overweging dat de bedoelde producten hoofdzakelijk aangeboden worden om in huiselijke kring gebruikt te worden.

4.17 Bovendien, wanneer de term SPA als een verwijzing naar een beschrijvend kenmerk van elk van de producten zou moeten worden opgevat, treft het argument van verweerster doel dat het generiek woord 'SPA' eerder begrippen in de sfeer van wellness omschrijft dan cosmetica of verzorgingsproducten.

In constante rechtspraak werd herhaaldelijk bevestigd dat noch cosmetica, noch verzorgingsproducten, vallen onder één van de beschrijvende betekenissen die aan het woord 'SPA' kan toegekend worden: SPA kan in de beschrijvende betekenis van verzorgings- en gezondheidsdiensten zoals opgenomen in klasse 44 niet uitgebreid worden naar cosmetische en verzorgingsproducten, die vallen onder klasse 3 (Ger EU 16 maart 2016, T-2201/14, The body Shop Internationale/EUIPO –Spa Monopole (SPA WISDOM / SPA) .

Wat bijgevolg beschrijvend is voor begrippen in de sfeer van wellness, is het niet voor cosmetica en verzorgingsproducten.

4.18 Analoge overwegingen gelden voor 'ZOUTSCRUB/SEL DE GOMMAGE SPA' en 'SENSE OF SPA': hoewel het gebruik als merk minder evident is, komt het voor dat de toevoegingen van het woord 'SPA' niet wezenlijk bijdragen aan het expliciteren van de producteigenschappen, -kenmerken of -kwaliteiten zoals bedoeld in artikel 2.23(1) b BVIE.

Eiseressen slagen er bijgevolg niet in zich met goed gevolg te beroepen op de beperking van het uitsluitend recht zoals voorzien in art. 2.23(1)b BVIE.

Inbreuken op artikelen 2.20(1) b en c

4.19 Verweerster heeft verder aan eiseressen inbreuken op art. 2.20(1) b en c BVIE verweten.

Om in hun declaratoire vordering te slagen, dienen eiseressen aan te tonen dat zij hierop geen inbreuk plegen: van zodra inbreuk op één wetsbepaling vaststaat, staat de onrechtmatigheid van hun activiteiten vast en faalt de declaratoire vordering zonder dat de rechtbank zich over eventuele andere inbreukgronden nog moet buigen.

Art. 2.20(1) b BVIE beschermt de merkhouder tegen gebruik door iedere derde die zijn toestemming niet heeft gekregen wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Art. 2.20(1) c BVIE beschermt de merkhouder tegen gebruik door iedere derde die zijn toestemming niet heeft gekregen wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Ruimere bescherming geboden aan bekende merken

4.20 Deze bescherming is een afwijking op het specificiteitsbeginsel dat uitgaat van een verwarringsrisico bij het in aanmerking komend publiek als voorwaarde voor inbreuk.

4.21 Eerder dan een vrijwaring van de herkomstfunctie beoogt deze bescherming de goodwill-functie van het merk: voor inbreuk volstaat het dat het in aanmerking komend publiek een verband legt tussen merk en teken, een gevaar voor verwarring wordt niet gevergd.

Het risico dat door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt gepuurd uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, is al aanwezig wanneer men in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om zo van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren (vgl. HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, B9 7974 (L'Oréal c.s./ Bellure c.s.))

4.22 De toepassing van art. 2.20(1)c BVIE moet bij wijze van totaaltoets gebeuren, waarbij de verschillende elementen niet los van elkaar maar in hun onderling verband moeten worden beschouwd. (T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN & J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële Eigendom Deel 2 Merkenrecht, Kluwer,, p.328 e.v. nr. 8.8 e.v.)

Verweerster roept de bekendheid van haar woordmerk 'SPA' met registratienummer 389.230 in voor klasse 32 (niet alcoholische dranken etc..).

Aan volgende voorwaarden dient voldaan te zijn:

(i) Bekendheid van het ingeroepen merk

4.23 Eiseressen erkennen dat het merk SPA in klasse 32 (niet alcoholische dranken...) over 'enige' bekendheid beschikt, waarbij uit de context blijkt dat met 'enig' niet 'uniek' bedoeld wordt doch 'beperkt' of 'zwak'.

De reikwijdte van de bescherming van een bekend merk wordt in het licht van de toepassing sub art.2.20(1) c BVIE mede rechtstreeks bepaald door de intensiteit van de bekendheid ervan: hoe bekender het merk, des te sneller wordt inbreuk weerhouden.

4.24 De mate van bekendheid dient bijgevolg nader afgemeten te worden.

Daarbij dient de bekendheid, gezien de territorialiteit van het merk, onderzocht te worden op het grondgebied van de Benelux, bij het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn; het gaat derhalve om de doelgroep van die waren of diensten (HvJ EG 14 december 1999, nr. C-375/97, NJ 2000, 376; IER 1999, 51, (General Motors / Yplon; Chevy)

De vereiste mate van bekendheid wordt geacht te zijn bereikt wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden diensten of waren bestemd zijn: uit de voorliggende stukken blijkt dat het SPA bronwater sedert decennia, minstens in België marktleider is op een steeds groeiende markt van minerale wateren.

Het volstaat dat het merk gerenommeerd is bij een aanzienlijk gedeelte van dit grondgebied, hetgeen in voorkomend geval, kan samenvallen met één van de landen van de Benelux.

4.25 Ook in Nederland, het grootste onderdeel van de Benelux alliantie, is SPA dermate bekend dat het uitgegroeid is tot een synoniem voor bruisend water ('Spa rood') of mineraal water ('Spa blauw').

Verweerster toont aan dat zij permanent inspanningen levert en in publiciteit allerhande investeert om de gerenommeerde uitstraling van haar merk te bestendigen.

Regelmatig wordt SPA MONOPOLE gelauwerd en bekroond omwille van de heilzame en gezonde samenstelling van haar bronwaters, terwijl de thermische baden waarvan zij de uitbating heeft, Spa een brede vermaardheid als kuuroord hebben gegeven.

SPA MONOPOLE is zichtbaar als sponsor van allerlei (sport)evenementen.

4.26 Kortom SPA geniet met zekerheid méér dan 'enige' bekendheid en dient integendeel te worden beschouwd als een zeer gerenommeerd merk met een aanzienlijk groot onderscheidend vermogen.

(ii) Het teken moet identiek of overeenstemmend zijn met het oudere merk

4.27 Zoals supra aangehaald moet om aan deze voorwaarde te beantwoorden de merkhouder geen verwarringsrisico aantonen in hoofde van het betrokken publiek tussen het bekende merk en het teken; het volstaat dat er een graad van overeenstemming bestaat die tot gevolg heeft dat het betrokken publiek een verband tussen beide ziet.

4.28 De beoordeling van de visuele, fonetische en conceptuele overeenstemming moet gebeuren vanuit een globale indruk en rekening houdend met de onderscheidende en overheersende componenten van teken en merk (Ger. E.U. 9 maart 2012, , T-32/10, 'Ella Valley Vineyards').

Er is sprake van minstens gedeeltelijke overeenstemming indien het relevante publiek één of meer bepalende elementen terugvindt in merk en teken (Ger. E.U. 14 april 2011, , T-466/08 'Lancôme').

Begripsmatig liggen merk en teken voldoende in mekaars nabijheid wanneer zij dezelfde idee uitdragen (Ger. E.U. 16 mei 2007, T-491/04 'Merant').

4.29 Een woord bestaande uit één lettergreep zoals 'SPA' is kort, krachtig en herkenbaar, en zal steeds scherp in het geheugen van het relevante publiek blijven hangen en als dusdanig makkelijker opgeroepen worden.

4.30 Te dezen moet het bekende merk SPA vergeleken worden met SPA SECRETS, SENSE OF SPA en ZOUTSCRUB/SEL DE GOMMAGE SPA.

Het gebruik van het woord 'SPA' wordt in de geïllustreerde tekens steeds als zelfstandige component gebezigd terwijl het prominent karakter ervan wordt benadrukt door de plaats vooraan (SPA SECRETS), de weergave in een vet lettertype (SENSE OF SPA) of in een contrasterende kleur (ZOUTSCRUB SPA/SEL DE GOMMAGE SPA): de aandacht van de consument wordt onvermijdelijk gevestigd op het woord 'SPA' in de respectievelijke combinaties.

In de drie voornoemde tekens zijn de begeleidende componenten (respectievelijk 'SECRETS', 'SENSE OF' en 'ZOUTSCRUB/SEL DE GOMMAGE') eerder beschrijvend in het geval van wat 'SENSE OF' en 'ZOUTSCRUB', en minstens in geval van 'SPA SECRETS' niet méér onderscheidend dan het onderdeel SPA.

Daarbij dient de hoger verworven wetenschap te worden gevoegd dat SPA noch beschrijvend, noch generiek is, en dat de begeleidende componenten in hun samenvoeging naast de term SPA in de ogen van het relevante publiek noodzakelijk een secundaire plaats innemen.

4.31 Uit wat voorafgaat volgt dat tussen het oude merk en de betrokken tekens een significante graad van overeenstemming te weerhouden is.

(iii) De bekendheid moet gevestigd zijn voor het gebruik van het teken

4.32 Over dit punt bestaat geen betwisting, wetende dat de producten onder de litigieuze ingeroepen tekens recent op de markt werden gebracht terwijl de bekendheid van verweersters werk voor de categorie van minerale dranken sedert decennia gevestigd is.

(iv) Het bewijs van een gevaar dat het gebruik van het teken schade zal berokkenen aan het bekende merk ofwel ongerechtvaardigd voordeel zal puren uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid ervan

4.33 Er kan maar sprake zijn van een ongerechtvaardigd voordeel indien het relevante publiek niet alleen tussen merk en teken een overeenstemming ziet, doch het verband tevens voortvloeit uit de mate waarin de waren/diensten waarvoor het bekende merk gedeponereerd werd, en de waren/diensten waarvoor de gewraakte tekens gebruikt worden, tegen elkaar aanleunen.

Deze laatste voorwaarde veronderstelt geen soortgelijkheid in de zin dat de goederen ondergebracht moeten kunnen worden in dezelfde warenklasse voorzien in de Nice classificatie.

In de mate dat de producten bekend onder het gerenommeerd merk, en deze voorzien van het teken, méér in elkaars nabijheid liggen, vergroot de kans dat deze laatste hieruit ongerechtvaardigd voordeel trekken.

4.34 Een verband veronderstelt dat het in aanmerking komend publiek voor de cosmetica en verzorgingsproducten minstens deels samenvalt met de consumenten van de dranken van verweerster.

Mineraal en bruisend water, en bij uitstek dat van verweerster, is een in brede bevolkingslagen geconsumeerde drank waarvan de gebruikers terug te vinden zijn in de doelgroep waarop eerste eiseres met haar populaire en democratisch geprijsde verzorgingsproducten en cosmetica mikt.

4.35 Verweerster onderscheidt voornamelijk twee concrete punten van verwantschap:

- de kwaliteit van het water dat als basisingrediënt dient voor cosmetica en verzorgingsproducten die onder de gewraakte tekens op de markt worden gebracht, en

- de boodschap van zuiverheid, gezondheid en therapeutische kwaliteiten die overgebracht wordt door haar merk SPA;

4.36 Verweerster onderstreept het belang van kwaliteitsvol en gezond mineraal water als component voor de aanmaak van cosmetica ten overvloede doordat zij zelf licentieovereenkomsten heeft afgesloten met toonaangevende producenten van cosmetica die hun producten expliciet commercialiseren met als troef dat zij op basis van water van het merk SPA zijn geproduceerd, om de zuiverheid, heilzame kracht en betrouwbaarheid van hun product te benadrukken.

Verweerster levert hierdoor daadwerkelijk het bewijs van het belang dat toonaangevende producenten van cosmetica hechten aan de kwaliteit van het water als basiscomponent van hun producten.

De mogelijkheid dat het doelpubliek een link legt tussen het water van verweerster dat zij als SPA kennen en de producten van eerste eiseres waarop SPA vermeld is, is bijgevolg niet uit te sluiten.

De nabijheid van beide warencategorieën is bevestigd in eenduidige rechtspraak (Ger. E.U., 19 juni 2008, T-93/06, « Mineral Spa »; Ger. E.U., 25 maart 2009, T-21/07, « Spaline »; beschikking van de 4e kamer van beroep van het BHIM van 6 juli 2015 inzake R-814/2014-4, « Dr. Spafish », beschikking van de 4e kamer van beroep van het BHIM van 29 april 2013 inzake R-1594/2012-4, « Arêté Spa »; beschikking van de 2e kamer van beroep van het BHIM van 14 februari 2013 inzake R-2186/2010-2, « Sensori Spa »; beschikking van de 4e kamer van beroep van het BHIM van 16 januari 2014 inzake R-1516/2012-4, « Spa Wisdom »; beschikking van de 1ste kamer van beroep van het BHIM van 11 september 2014 inzake R-258/2014-1, « Palaispa »; beschikking van de oppositieafdeling van het BHIM van 16 oktober 2014, B2 224809, « Spa Dessange Paris »; beschikking van de 4e kamer van beroep van het BHIM van 6 juli 2015, inzake R-2334/2013-4, « OLEOSPA »; Luik, 8 maart 2010, *Ing.-Cons.*, 2010, p. 59; Kh.Brussel, 17 oktober 2007, TBH, 2008, p. 448; Kh.Brussel, 3 februari 2011, *Spa Monopole / The Body Shop*, onuitgegeven, bevestigd Brussel 16 september 2016, onuitgegeven).

4.37 In samenhang wordt tevens door verweerster betoogd dat de positieve connotaties van zuiverheid en gezondheid die onlosmakelijk verbonden zijn aan en uitgedragen worden door het merk SPA onvermijdelijk overgaan op de producten aangeboden door eerste eiseres die teren op dezelfde eigenschappen.

Wanneer dezelfde positieve eigenschappen (zoals zuiverheid en gezondheid) kunnen bijdragen tot een verbetering van het beeld van een bepaald product dat bekend staat onder een gerenommeerd merk, kunnen andere producten waarvan dezelfde eigenschappen een draagvlak bieden voor hun kwaliteit, het imago eenvoudig bijschaven door de overname van de merknaam in hun teken.

4.38 Verweerster levert naar genoegen van recht bewijs dat het betrokken publiek een zodanig verband kan leggen tussen het bekende merk SPA en de tekens zoals ze zich profileren op de betrokken producten gecommmercialiseerd door eerste verweerster op tegenvordering dat deze laatste hieruit wis en zeker, profijt weet te puren.

4.39 Het vervuld zijn van één omstandigheid volstaat ter nakoming van deze voorwaarde, zodat de overige omstandigheden zoals het risico van een afbreuk aan het onderscheidend vermogen geen nader onderzoek behoeft.

(v) De afwezigheid van een geldige reden voor het gebruik van SPA voor de betrokken cosmetica en verzorgingsproducten

4.40 In vorenstaande overwegingen sub 4.9 tot 4.18 werd reeds weerhouden dat de term SPA niet beschrijvend of verklarend is voor de aard van de producten waarop het teken door eerste eiseres wordt aangebracht: het teken SPA wordt enkel gebruikt als onderdeel van een fantasienaam, en bijgevolg ter onderscheiding.

Eiseressen zijn bijgevolg niet bij machte om aanvaardbare verklaring te verschaffen dat het gebruik ervan kan rechtvaardigen: het teken is niet noodzakelijk om de bedoelde producten te kunnen commercialiseren, wat bevestigd wordt door de vaststelling dat dezelfde producten door concurrenten succesvol op de markt worden gebracht zonder gebruik te maken van het teken.

4.41 De bescherming die geboden wordt onder artikel 2.20(1) c BVIE, en de sanctie in geval van inbreuk erop, zijn minstens even ruim zodat het vervuld zijn van de voorwaarden onder art. 2.20(1) c BVIE niet verder nopen tot een onderzoek naar de inbreukvoorwaarden onder 2.20(1) b BVIE.

Uit wat vooraf gaat volgt noodzakelijk dat het gebruik van de tekens SPA SECRETS, ZOUTSCRUB/SEL DE GOMMAGE SPA, en SENSE OF SPA zoals door eerste eiseres aangewend, een karakteristieke inbreuk uitmaken op het bekend merk van verweerster.

4.42 De hoofdvordering ertoe strekkende te horen bevestigen dat het gebruik ervan rechtmatig is, wordt bijaldien ongegrond bevonden.

TEGENVORDERING

4.43 Uit de afwijzing van de hoofdvordering volgt noodzakelijk dat de tegenvordering die een verbod met nevenvorderingen nastreeft met betrekking tot het gebruik van de bedoelde tekens, gegrond voorkomt.

Het gebruik van SPA SECRETS, SENSE OF SPA en ZOUTSCRUB/SEL DE GOMMAGE SPA vormt een inbreuk zoals betoogd sub art. 2.20(1)c BVIE; de toepassingsvoorwaarden werden onderzocht en vervuld bevonden.

Een nader onderzoek naar inbreuken op art. 2.20(1)b BVIE dringt zich niet op nu de bescherming en sanctie voorzien in de laatste wetsbepaling niet ruimer is, en bijgevolg geen andere schade kan berokkenen.

(i) Nietigheid ingeschreven merken van tweede verweerster op tegenvordering

4.44 Een gebruiksverbod impliceert dat moet ingegaan op de vraag tot nietigverklaring de gecombineerde woord- en beeldmerken 'SPA SECRETS', doch beperkt tot de warenklasse 3, te weten de enige waarin de merken worden gebruikt voor de betreffende producten.

(ii) Andere maatregelen

4.45 Nu hoger werd toegelicht dat de rechtbank zich niet kan uitspreken over hypothetisch gebruik, kan het opgelegde verbod uitsluitend de effectieve toepassingen treffen zoals die op heden bewezen worden gebruikt, eerste verweerster op tegenvordering biedt een breed gamma van verzorgingsproducten in haar assortiment aan, waardoor het aangewezen voorkomt het verbod te verfijnen tot deze producten zoals ingeschreven.

4.46 Het gebruiksverbod is tevens uitsluitend gericht op elk gebruik van de woordcombinatie SPA SECRETS, SENSE OF SPA en ZOUTSCRUB/SEL DE GOMMAGE SPA, en de vraag tot uitbreiding van het verbod op 'daarmee overeenstemmende tekens' is te vaag geformuleerd om adequaat te kunnen toegepast en uitgevoerd worden.

4.47 Het verbod dient te worden beperkt tot de Benelux.

4.48 De dwangsommen worden herleid zoals in het beschikkend gedeelte waarbij zij alleszins voldoende hoog dienen te blijven om hun functie als prikkel tot nakoming van de opgelegde maatregelen te behouden.

4.49 Er dient een uitlooptermijn te worden voorzien die enerzijds een redelijke tijdsperiode gunt om verweersters op tegeneis toe te laten de nodige maatregelen te implementeren om de geveiseerde producten volledig uit haar distributiekanaal van honderden winkels te verwijderen en anderzijds niet zodanig lang mag aanslepen dat het effect van de maatregel tot staking uitgehold wordt: een termijn van twee maanden na betekening komt in dat verband billijk voor.

4.50 De vordering tot vernietiging wordt niet in verhouding geacht met de zwaarwichtigheid van de inbreuk, die niet leidt tot het aanbieden van gebrekkige of waardeloze producten.

(iii) Schadevergoeding

4.51 Naast een gebruiksverbod voor de toekomst, kan de rechtbank een compensatie toekennen die de schade geleden door het inbreuk makend gebruik uit het verleden, vergoedt.

Enkel bewezen schade komt voor vergoeding in aanmerking, en de begroting kan slechts bij wijze van forfait gebeuren indien aan de rechtbank geen nadere aanknopingspunten ter becijfering voorgelegd worden.

Schade bestaat uit de gederfde winst (lucrum cessans) en het geleden verlies (damnum emergens), waarbij inbegrepen de aantasting van goede naam en imagoschade (art. 2.21(2) a BVIE).

4.52 Eiseres op tegenvordering brengt geen informatie bij omtrent eventuele omzetschade die zij geleden heeft, in oorzakelijk verband met het inbreuk makend gebruik door verweersters op tegenvordering.

De dranken van eiseres op tegenvordering situeren zich in een totaal verschillende warencategorie (voeding) dan de producten van eerste verweester op tegenvordering (cosmetica en verzorging), en worden in principe niet samen aangeboden: er vinden géén aankoopverschuivingen plaats naar de inbreuk makende producten die eiseres op tegenvordering treffen.

Evenmin slaagt zij erin geloofwaardig te maken dat de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar merk dat zij voorwendt, dermate zwaarwichtig is dat haar imago hierdoor daadwerkelijk schade heeft ondervonden of zij hierdoor anderszins nadeel heeft ondervonden.

4.53 Anderzijds vertrekt haar vordering tot het doen overleggen van de omzetcijfers en verdere rekening en verantwoording af te leggen door verweersters op tegenvordering, van het standpunt dat de inbreuken te kwader trouw zouden zijn gepleegd, nu enkel deze laatste hypothese aanleiding kan geven tot vergoeding van dergelijke schade (art. 2.21(4) BVIE).

Eiseres op tegenvordering bewijst niet naar genoegen van recht dat de inbreuken met kwade trouw, dit betekent moedwillig, zouden zijn gepleegd; uit het betoog van partijen blijkt eerder dat talloze concurrenten op de markt gelijksoortige producten aanbieden die voorzien zijn van het beschermde teken, hetgeen in hoofde van verweester op tegenvordering een schijn van rechtmatigheid kan gewekt hebben.

Er is geen sprake van kwade trouw indien de inbreuk is bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt (BenGH 11 februari 2008, nr. A2006/4/9, IER 2008/21)

Bovendien is door niets bewezen dat eerste verweerster op tegenvordering weet had van de bezwaren van de merkhouder op het ogenblik van lancering van haar producten onder het verboden teken, en geeft zij door het instellen van een declaratoire vordering precies uiting aan haar bezorgdheid om zo snel mogelijk uitsluitel te bekomen omtrent de rechtmatigheid van haar marktgedrag.

4.54 In deze omstandigheden beschikt de rechtbank dan ook niet over de noodzakelijke onderbouwende instrumenten die toelaten dat zij zich oordeelkundig een beeld van de omvang der schade kan vormen.

Bij gebreke hieraan kan als vergoeding voor materiële en morele schade één provisionele euro toegekend worden.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

4.55 De gevorderde uitvoerbaarheid wordt betwist en dient bijgevolg nader te worden toegelicht en gemotiveerd.

Eiseres op tegenvordering argumenteert :

- dat de schade alleen maar zou toenemen
- dat derden zouden aangezet worden verder onrechtmatig gebruik te maken

Uit vorenstaande overwegingen is duidelijk dat eiseres op tegenvordering actueel geen concrete vermogensschade weet aan te tonen, hetgeen haar bewering van toenemende schade weinig pertinent maakt.

Evenmin voert zij aan dat een voortzetting van de inbreuk tot schade zou leiden die onherstelbaar is.

De vordering is bovendien het voorwerp van ernstige betwisting terwijl voor verweersters aanzienlijke financiële belangen op het spel staan.

De voorgehouden dreiging van toenemende inbreuken door derden kan bezwaarlijk in oorzakelijk verband staan met de vraag tot uitvoerbaarheid: daargelaten de vraag of dit verband reëel is, staat het eiseres op tegenvordering vrij op te treden waar zij dit aangewezen acht.

Het gezag van onderhavige beslissing is tenslotte niet afhankelijk van haar mogelijke uitvoerbaarheid.

De uitvoerbaar verklaring bij voorraad wordt niet toegestaan.

Gerechtskosten

4.56 Geen der partijen betwist dat het complex karakter van de betwisting een verhoogde rechtsplegingsvergoeding rechtvaardigt.

5. **Beslissing**

Recht doende op tegenspraak,

Verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen.

Recht doende op de hoofdvordering,

Verklaart deze ontvankelijk doch ongegrond.

Recht doende op de tegenvorderingen,

Verklaart deze ontvankelijk en gegrond in de volgende mate,

Stelt de nietigheid vast van de op 25.06.2015 gedeponeerde Benelux merken 'SPA SECRETS' die op naam van A.S. WATSON B.V. staan ingeschreven in het Benelux merkenregister onder de nummers 0977630, 0977631, 0977639 voor de waren uit klasse 3, en bevelen de doorhaling van deze merkinschrijvingen in genoemde warenklasse.

Stelt vast dat B.V.B.A. KRUIDVAT en A.S. WATSON B.V. door gebruik te maken in het economisch verkeer van de tekens SPA SECRETS, SENSE OF SPA en ZOUTSCRUB SPA of SEL DE GOMMAGE SPA, voor zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen binnen de Benelux landen, inbreuk maken op de merkenrechten van N.V. SPA MONOPOLE,

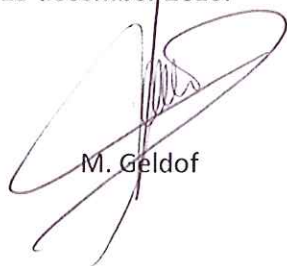
Legt aan B.V.B.A. KRUIDVAT en A.S. WATSON B.V. verbod op om verder nog enige inbreuk makende handelingen te stellen door op enige wijze in het economisch verkeer binnen de Benelux landen, gebruik te maken van de tekens SPA SECRETS, SENSE OF SPA en ZOUTSCRUB SPA of SEL DE GOMMAGE SPA, voor zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen, op straffe van een dwangsom van 250 € per inbreuk makende handeling die verweerster stelt per dag na de betekening van huidig vonnis, met een maximum van 150.000 €.

Beveelt aan B.V.B.A. KRUIDVAT dat zij uiterlijk binnen twee maanden na betekening van huidig vonnis overgaat tot het terugroepen van de inbreuk makende producten aanwezig in winkels of in voorraden van deze winkels binnen de Benelux landen op haar eigen kosten en op straffe van een dwangsom van 1.500 € per dag vertraging tijdens dewelke nog inbreuk makende producten zouden worden aangetroffen, met een maximum van 150.000 €.

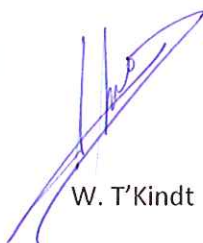
Veroordeelt B.V.B.A. KRUIDVAT en A.S. WATSON B.V. tot betaling aan N.V. SPA MONOPOLE van een provisionele schadevergoeding van 1 €, meer de gerechtelijke intresten vanaf 4 november 2015.

Veroordeelt B.V.B.A. KRUIDVAT en A.S. WATSON B.V. tot alle gedingkosten in hoofde van N.V. SPA MONOPOLE te begroten op de verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 11.000 €.

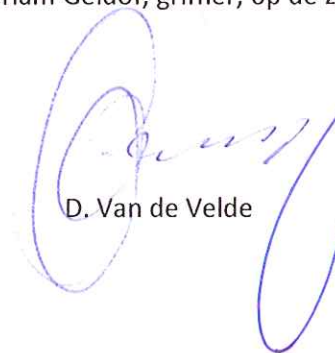
Dit vonnis is gewezen door de heer Kristiaan Dehing, rechter in de rechtbank, kamervoorzitter, de heren Daniël Van de Velde en Werner T'Kindt, rechters in handelszaken, die over de zaak hebben geoordeeld. Dit vonnis is in het openbaar uitgesproken door de heer Kristiaan Dehing, kamervoorzitter, bijgestaan door mevrouw Myriam Geldof, griffier, op de zitting van **donderdag 15 december 2016**.



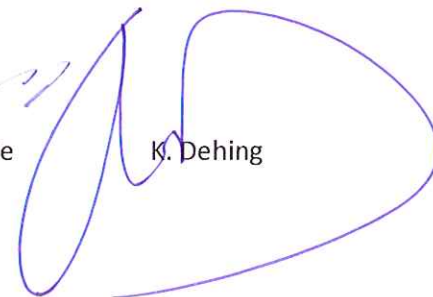
M. Geldof



W. T'Kindt



D. Van de Velde



K. Dehing