

Kopie
Afgeleverd aan: mr. MUYLDERMANS Jeroen
art. 792 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

149006

| |
|---|
| Repertoriumnummer 2019 / 4371 |
| Datum van uitspraak 3 juni 2019 |
| Rolnummer 2017/AR/267 |

Uitgifte

| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
|----------------|----------------|----------------|
| op € BUR | op € BUR | op € BUR |

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

MERKENRECHT

Hof van beroep Gent

Arrest

zevende kamer

| |
|---------------------|
| Aangeboden op |
| Niet te registreren |

COVER 01-00001414258-0001-0027-01-01-1



2017/AR/267 - In de zaak van:

1. **KRUIDVAT B.V.B.A.**, ON 0446.891.668, met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Meir 21,
appellante,
hebbende als raadsman mr. MAEYAERT Paul en mr. MUYLDERMANS Jeroen, beiden advocaat te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86 C B. 414,

2. **A.S. WATSON (HEALTH & BEAUTY CONTINENTAL EUROPE) BV**,
met maatschappelijke zetel te Nijborg 17, 3927 DA Renswoude, NEDERLAND,
appellante,
hebbende als raadsman mr. MAEYAERT Paul en mr. MUYLDERMANS Jeroen, beiden advocaat te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86 C bus 414,

tegen:

SPA MONOPOLE N.V., COMPAGNIE FERMIERE DE SPA S.A., ON 0420.834.005, met maatschappelijke zetel te 4900 SPA, Laporte straat 34, woonstkeuze doende ten kantore van haar raadsliden meester Cornu Emmanuel en meester De Gryse Eric, advocaten met kantoor te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 149 bus 20,
geïntimeerde,

hebbende als raadsman mr. DE GRyse Eric en mr. CORNU Emmanuel, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 149 bus 20,

wijst het hof het volgend arrest:

1. DE RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

1. Het hoger beroep bij verzoekschrift van 14 februari 2017 werd ingesteld tegen het vonnis van 15 december 2016 van de negende kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent met AR-nummer A/15/04049.

PAGE 01-00001414258-0002-0027-01-01-4



2. Het hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.
3. De procedure verliep op tegenspraak. Partijen werden gehoord op de openbare zitting van 18 maart 2019. Het hof nam kennis van de overtuigings- en procedurestukken.

2. DE FEITEN EN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

4. Spa Monopole (oorspronkelijke verweerster en huidige geïntimeerde) behoort tot de Belgische groep SPADEL N.V. en is gevestigd in de Luikse gemeente Spa. Zij heeft een exclusieve concessie bekomen om de plaatselijke natuurlijke waterbronnen en thermale baden te exploiteren.
5. Spa Monopole produceert en verdeelt het mineraalwater gekend als 'Spa'. Binnen de Benelux stelt Spa Monopole marktleider te zijn in de branche van mineraal en bruisend water. Zij commercialiseert dit water onder diverse benamingen die een combinatie met Spa bevatten, zoals Spa Barisart, Spa Reine, Spa Marie Henriette, verwijzend naar de geografische namen van de verschillende bronnen.

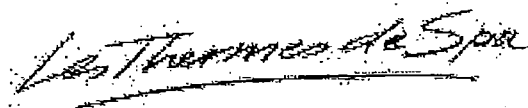
Spa Monopole baat tevens 'Les Thermes de Spa' uit, dat thans naar eigen zeggen het belangrijkste centrum voor thermale diensten is in de Benelux.

Spa Monopole heeft de naam 'Spa' ook aan cosmetica- en verzorgingsproducten verbonden. Hiervoor verleende Spa Monopole een licentie aan derden, waaronder de cosmeticamerken Yves Rocher en Sothys Paris.

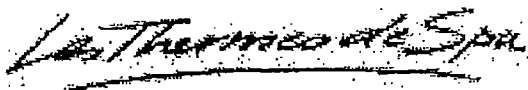
6. Spa Monopole is titularis van de volgende merken:
 - Het woordmerk 'SPA REINE', ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 47.030 (merkdepot van 31 december 1971) voor waren uit klasse 32, waaronder mineraal en bruisend water en andere niet-alcoholische dranken;
 - Het woordmerk 'SPA', ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 372.307 (merkdepot van 11 maart 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 nummer 389.230 (merkdepot van 21 februari 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 nummer 499.046 (merkdepot van 3 juli 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 nummer 501.661 (merkdepot van 14 augustus 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 nummer 693.395 (merkdepot van 9 februari 2001) voor diensten uit klasse 44, waaronder diensten in het kader van thermale activiteiten;
- Het woordmerk 'SPA THERMES', ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 555.229 (merkdepot van 26 juli 1994) voor waren uit klasse 3, waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen, klasse 11 en diensten uit klasse 44, waaronder diensten in het kader van thermale activiteiten;
- Het gecombineerde woord- en beeldmerk (hieronder afgebeeld), ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 466.130 (merkdepot van 22 juni 1989) voor waren uit klasse 44, waaronder thermale diensten, onder meer op het vlak van massage, douche en gezondheid;



- Het gecombineerde woord- en beeldmerk (hieronder afgebeeld), ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 680.867 (merkdepot van 27 oktober 2000) voor waren uit klasse 3, waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen, en diensten uit klasse 44, waaronder diensten in het kader van thermale activiteiten;



- Het gecombineerde woord- en beeldmerk (hieronder afgebeeld), ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 743.682 (merkdepot van 30 oktober 2003) voor waren uit klasse 3, waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën,



cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen, klasse 24 en 25 en diensten uit klasse 44, waaronder diensten in het kader van thermale activiteiten;



- Het gecombineerde woord- en beeldmerk (hieronder afgebeeld), ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 743.053 (merkdepot van 14 januari 2004) voor waren uit klasse 3, waaronder zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen, klasse 5 en diensten uit klasse 44, waaronder diensten in het kader van thermale activiteiten;



7. A.S. Watson profileert zich als een toonaangevende detailhandelaar in de Benelux. Zij beheert meer dan 12.000 winkels wereldwijd, waaronder de Kruidvat winkelketen. Kruidvat biedt in haar winkels drogisterijproducten aan, waaronder cosmetica en verzorgingsproducten. A.S. Watson en Kruidvat zijn in huidig geding de appellanten (alsook de oorspronkelijke eisers).
8. Op 29 oktober 2014 verzocht A.S. Watson om het woordmerk "SPA SECRETS" in te schrijven bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna afgekort BBIE) voor waren in de klassen 3, 4, 5, 21, 24 en 25.

Op 19 december 2014 stelde de merkengemachtigde van Spa Monopole, bureau Gevers, de merkengemachtigde van A.S. Watson, bureau Novagraaf, in kennis 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 december 2014 stelde Spa Monopole daadwerkelijk oppositie in bij het BBIE.

Op 28 januari 2015 betwistte A.S. Watson de aangeklaagde merkeninbreuk. Zij stelde voor om de betwisting buitengerechtelijk te regelen waarbij zij zich zou verbinden tot een welomschreven beperkt gebruik van het merk SPA SECRETS als toegift voor het intrekken van de oppositie. Dit voorstel werd op 26 februari 2015



door Spa Monopole verworpen. Spa Monopole hield vast aan een onvoorwaardelijke intrekking van de aanvraag.

9. Begin juni 2015 merkte Spa Monopole op dat Kruidvat een nieuw gamma van cosmeticaproducten voorzien van het beeldmerk SPA SECRETS op de markt had gebracht, onder meer in winkels in het Antwerpse en via haar website, alsook onder de tekens SENSE OF SPA en KRUIDVAT NATURES AROMA Zoutscrub SPA / Sel de Gommage SPA, zoals hieronder afgebeeld:



SENSE OF SPA



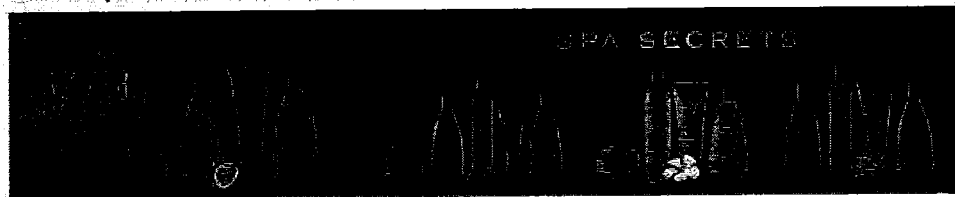
KRUIDVAT NATURES AROMA ZOUTSCRUB SPA / SEL DE GOMMAGE SPA

Kruidvat kondigde de lancering van SPA SECRETS als volgt aan op haar website:

PAGE 01-00001414258-0006-0027-01-01-4



NIEUW BIJ KRUIDVAT: SPA SECRETS



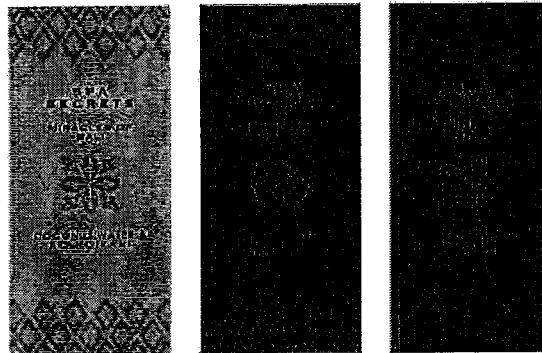
"Spa Secrets"

Unlock the secret mistle of beauty and wellbeing.

Beste! Ben je van haar subtiele dochteren van over de hele wereld? Er is dan de line van Spa Secrets. Heerlijke producten voor jezelf, maar ook leuk om cadeau te geven. Spa Secrets laat je kennismaken met een unieke wellness wereld. Laat je verspreiden en ontdek de wereld in een wereld met tradities voor schoonheid.

Spa Secrets bestaat uit 4 verschillende geurrijen. Meer informatie over de geurrijen vind je hier.

10. Op 25 juni 2015 ging A.S. Watson over tot het deponeren van een gecombineerd woord- en beeldmerk waarin (onder meer) de benaming SPA SECRETS is opgenomen in verschillende kleurvarianten. Deze merken werden ingeschreven als Benelux merk onder de nummers 0977630, 0977631 en 0977639 en worden hieronder afgebeeld:



Deze merken werden ingeschreven voor waren uit de volgende klassen:

- klasse 3: zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen
- klasse 4: vetkaarsen, kaarsen, geurkaarsen, nachtluchten en lampenpitten
- klasse 5: luchtverfrissers, luchtzuiverende preparaten, luchtverfrissers voor ruimtes, geurstokjes
- klasse 21: 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: handdoeken en badhanddoeken, badgoed (uitgezonderd kleding) vervaardigd van badstof, strandlakens en andere textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen



- klasse 25: kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, ceintuurs, sjaals, ondergoed, lingerie

Op 26 juni 2015 bevestigde A.S. Watson dat zij om redenen die haar eigen was, was overgegaan tot intrekking van de aanvraag tot inschrijving van het Benelux woordmerk "SPA SECRETS" (zie randnummer 8).

11. Op 3 juli 2015 verzette Spa Monopole zich schriftelijk tegen het gebruik van het teken 'SPA' en vorderde een staking met stopzetting binnen de twee weken. Na een herinnering op 17 juli 2015 kondigde A.S. Watson op 20 juli 2015 aan een inhoudelijk standpunt te zullen innemen tegen augustus.
12. Op 27 juli 2015 liet Kruidvat bij proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder Freitas Martins Vilar vaststellen dat er in verschillende vestigingen van Kruidvat te Gent een assortiment van verzorgingsproducten werd aangeboden onder de benamingen 'SPA SECRETS', 'SENSE OF SPA' en/of 'Zoutscrub / Sel de Gommage SPA'.
13. Op 20 augustus 2015 gingen Kruidvat en A.S. Watson over tot dagvaarding van Spa Monopole voor de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, teneinde een verklaring te bekomen waarin voor recht wordt vastgesteld dat de door hen gebruikte tekens geen inbreuk uitmaken op de merkenrechten van Spa Monopole.

Tijdens de procedure voor de eerste rechter riep Spa Monopole vooreerst de territoriale onbevoegdheid van de rechtbank te Gent in, alsook stelde zij een aantal tegenvorderingen, onder meer teneinde te zeggen voor recht dat het gebruik van de tekens SPA SECRETS, SENSE OF SPA, ZOUTSCRUB SPA / SEL DE GOMMAGE SPA een inbreuk uitmaken op haar merkenrechten.

Bij (niet-uitvoerbaar verklaard) vonnis van 15 december 2016 verklaarde de eerste rechter zich bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen, wees de declaratoire vordering gesteld door Kruidvat en A.S. Watson af als ongegrond en de tegenvorderingen van Spa Monopole gegrond als volgt:

- de nietigheid van de op 25 juni 2015 gedeponeerde Benelux merken 'SPA SECRETS' werd vastgesteld voor de waren uit klasse 3, en de doorhaling van deze merkeninschrijvingen werd bevolen in deze warenklasse;
- er werd vastgesteld dat Kruidvat en A.S. Watson een inbreuk maken op de merkenrechten van Spa Monopole door gebruik te maken in het economisch verkeer van de tekens SPA SECRETS, SENSE OF SPA en ZOUTSCRUB SPA / SEL DE



- GOMMAGE SPA, voor zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen binnen de Benelux landen;
- aan Kruidvat en A.S. Watson werd het verbod opgelegd 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 / SEL DE GOMMAGE SPA, voor zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen, op straffe van een dwangsom van 250,00 euro per inbreuk makende handeling met een maximum van 150.000,00 euro;
 - aan Kruidvat werd het bevel gegeven om uiterlijk binnen twee maanden na betekening van het vonnis over te gaan 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 1.500,00 euro per dag vertraging, met een maximum van 150.000,00 euro;
 - Kruidvat en A.S. Watson werden veroordeeld tot betaling aan Spa Monopole van een provisionele schadevergoeding van 1,00 euro, meer intrest;
 - Kruidvat en A.S. Watson werden veroordeeld tot alle gedingkosten in hoofde van Spa Monopole.

Het is tegen dit vonnis dat Kruidvat en A.S. Watson hoger beroep hebben ingesteld. Spa Monopole stelde incidenteel beroep in.

3. DE VORDERINGEN EN STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN HOGER BEROEP

14. Voor een uiteenzetting van de grieven, het voorwerp van de eisen en de argumentatie van partijen verwijst het hof naar de procedurestukken in hoger beroep.
15. Kruidvat en AS Watson vorderen in het beschikkend gedeelte van hun syntheseconclusie:

“Het hoger beroep van appellanten ontvankelijk en gegrond te verklaren,

Dienvolgens het vonnis a quo integraal te vernietigen en, opnieuw rechtdoende:



- *In hoofdorde: voor recht te zeggen dat het gebruik (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 waren in klasse 03 (met name zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen) kwalificeert als gebruik ter aanduiding van de kenmerken van de waar in de zin van artikel 2.23.1 BVIE en zodoende geen inbreuk maakt op de merkenrechten van Spa Monopole*

In voorkomend geval, volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de EU:

“Dient artikel 6, lid 1, sub b) van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans artikel 14, lid 1, sub b) van Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten), aldus geïnterpreteerd te worden dat een derde bij het gebruik van een teken als onderdeel van een samengesteld merk, enkel gebruik mag maken van een teken dat een kenmerk van de waren aanduidt indien dit teken een synoniem, een soortnaam of een generieke aanduiding is voor de waar waarvoor het oudere merk is ingeschreven, of volstaat het dat het teken in één van haar potentiële betekenissen in relatie tot die waar door het relevante publiek gepercipieerd wordt als beschrijvend voor of verwijzend naar een kenmerk van de waar?

Dient de nationale rechter, ter beoordeling van de beperking op de uitoefening van het merkenrecht, desgevallend ook rekening te houden met de omstandigheid dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom nadien, na inschrijving van het oudere ingeroepen merk, consistent weigert en geweigerd heeft om tekens als merk in te schrijven voor waren die identiek zijn aan het oudere ingeroepen merk, omwille van het beschrijvend karakter van dat teken als verwijzende naar één van de kenmerken van de waar, in de zin van artikel 3, lid 1, sub c) van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans artikel 4, lid 1, sub c) van Richtlijn



2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten)?”

- *In ondergeschikte orde: voor recht te zeggen 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.c BVIE, dan wel artikel 2.20.1.b BVIE*

- *Dienvolgens:*
 - o *het incidentele beroep van Spa Monopole als ongegrond af te wijzen*

 - o *de oorspronkelijke tegenvorderingen van Spa Monopole tot staking, tot nietigverklaring van de “SPA SECRETS Benelux merken ingeschreven onder de nummers 0977630, 0977631, 0977639, tot terugroeping van inbreukmakende producten en tot schadevergoeding, als ongegrond af te wijzen*

- *In elk geval:*
 - o *Spa Monopole te veroordelen tot de kosten van het geding alsmede een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van AS Watson en Kruidvat gezamenlijk begroot op 11,000 € voor de procedure in eerste aanleg en 12,000 € voor de beroepsprocedure*

 - o *het stakingsbevel te weigeren voor de vage omschrijving van “daarmee overeenstemmende tekens”*

 - o *de dwangsommen te herleiden tot een bedrag van 50 EUR per eenmalige inbreuk en een plafond van 50.000 EUR op te leggen boven hetwelk geen dwangsommen kunnen verbeuren;*

 - o *een uitlooptermijn van 6 maanden toe te kennen;”*



16. Spa Monopole vordert in het beschikkend gedeelte van haar syntheseconclusie:

“Het hoger beroep van appellanten tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent van 15 december 2016 als ongegrond af te wijzen, inclusief haar verzoek om prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen;

Het vonnis te bevestigen wat betreft de vastgestelde nietigheid van de Benelux merken ingeschreven onder de nummers 0977630, 0977631, 0977639 op naam van tweede appellante, A.S. WATSON (Health & Beauty Continental Europe) B.V. en wat betreft de vaststelling van de inbreuk en het uitgesproken verbod op het gebruik van de tekens “SPA SECRETS”, “SENSE OF SPA” of “ZOUTSCRUB SPA” of “SEL DE GOMMAGE SPA” en de terugroeping van de inbreukmakende producten;

De nieuwe vordering van Spa Monopole ontvankelijk en gegrond te verklaren en voor recht te zeggen dat de inschrijvingen in het Benelux merkenregister van het woordmerk “SPA” nr. 389.230 voor waren in klasse 32 en nr. 372.307 voor waren in klasse 3 geldig zijn;

Het incidenteel beroep van Spa Monopole ontvankelijk en gegrond te verklaren en zodoende:

- o het door de rechtbank van koophandel in het aangevochten vonnis uitgesproken stakingsbevel te verruimen tot een verbod op het gebruik van met het merk “SPA” overeenstemmende tekens, in het bijzonder elke woordcombinatie met “SPA”, voor cosmetische middelen en andere waren van klasse 3, met name zepen, parfumerieën, etherische oliën, haarlotions of tandreinigingsmiddelen;*
- o de in het aangevochten vonnis aan het gebruiksverbod gekoppelde dwangsommen te verhogen tot een bedrag van 5.000 EUR per eenmalige daad van gebruik – ook in reclame – en per dag dat dit gebruik voortduurt en het door de rechtbank van koophandel gestelde plafond op de totaal verbeurbare dwangsommen minstens te verhogen tot 5.000.000 Euro;*



- *de in het aangevochten vonnis aan eerste appellante gestelde termijn voor het terugroepen van de inbreuk makende producten aanwezig in de winkels of in de voorraden van deze winkels binnen de Benelux landen te herleiden tot veertien dagen;*
- *appellanten te bevelen alle in voorraad zijnde producten en de teruggehaalde producten, minstens de verpakkingen van al deze producten waarop de inbreukmakende tekens zijn aangebracht, 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 Spa Monopole onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 Euro per dag vertraging;*
- *appellanten 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 Euro, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten;*
- *de schadevergoeding forfaitair te begroten op 50 Euro per verkocht inbreukmakend product, minstens appellanten te veroordelen tot afdracht van winst en het te verplichten binnen de twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest hierover volledige rekening en verantwoording af te leggen, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 Euro per dag vertraging.*
- *appellanten te veroordelen tot alle kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 11.000 Euro per aanleg."*

4. DE BEOORDELING

4.1 De schorsing van de procedure

17. Op 21 januari 2019 heeft A.S. Watson een vordering tot nietig- of vervallenverklaring ingesteld bij het BBIE tegen het woordmerk 'SPA', ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 372.307 (merkdepot van 11 maart 1981) voor waren uit klasse 3,



op grond van het argument dat het merk kan dienen ter aanduiding van de kenmerken van de waren uit deze klasse dan wel dat het niet normaal gebruikt is voor deze waren gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren.

Bij brief van 14 februari 2019 gericht aan het hof opperden de appellanten de mogelijkheid om de inbreukvordering gesteld door Spa Monopole te schorsen in het belang van een goede rechtsbedeling. Spa Monopole verzet zich hiertegen.

18. Het hof stelt vast dat Spa Monopole bij wijze van tegenvordering in hoger beroep verzoekt om voor recht te zeggen dat het woordmerk 'Spa' ingeschreven onder nr. 372.307 voor waren in klasse 3 geldig is. De vraag of dit woordmerk geldig is, maakt aldus het voorwerp uit van deze gerechtelijke procedure.

Het hof ziet geen reden om huidige procedure in hoger beroep deels dan wel geheel te schorsen in afwachting van een beslissing van het BBIE over de administratieve vordering tot nietig- of vervallenverklaring gesteld door A.S. Watson. Er is geen enkele wettelijke bepaling die het hof daartoe verplicht. Evenmin komt de goede rechtsbedeling in het gedrang. Een goede rechtsbedeling is in beginsel niet gebaat bij een schorsing van een gerechtelijke procedure in afwachting van de uitkomst van een administratieve procedure. Het is overigens niet duidelijk of de administratieve procedure tot nietig- en vervallenverklaring bij het BBIE al dan niet werd opgeschort gelet op huidige procedure in hoger beroep. Het verdient dan ook de voorkeur om huidige gerechtelijke procedure te benaarstigen. Om die reden wordt niet ingegaan op het verzoek van de appellanten tot schorsing van (een deel van) de procedure.

4.2 De toelaatbaarheid van het hoofd- en incidenteel beroep

19. De appellanten verklaren dat het bestreden vonnis ten aanzien van Kruidvat werd betekend op 6 februari 2017. Er ligt geen exploit van betekening voor. Het hoofdberoep komt tijdig en regelmatig naar vorm voor, wat overigens niet betwist wordt.

Spa Monopole voert geen middelen van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep aan. Ook het hof stelt geen ambtshalve op te werpen middelen van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep vast. Het hoofdberoep is bijgevolg toelaatbaar.



20. In toepassing van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek is ook het incidenteel beroep toelaatbaar.

4.3 De gegrondheid van het hoofd- en incidenteel beroep

21. Kruidvat en A.S. Watson stellen een beperkt hoger beroep in tegen het vonnis van de eerste rechter. Zij stellen dat:
- zij zich kunnen beroepen op de uitzondering voor beschrijvend gebruik opgenomen in artikel 2.23.1 BVIE (eerste middel),
 - ondergeschikt, er geen merkinbreuk is aangezien er geen inbreuk is op artikel 2.20.1.c) (tweede middel) dan wel artikel 2.20.1.b) BVIE (derde middel).

Gelet op de afwezigheid van merkinbreuk, kunnen de “SPA SECRETS” Benelux merken volgens Kruidvat en A.S. Watson niet nietig worden verklaard (vierde middel) en kan er niet ingegaan worden op de tegenvorderingen van Spa Monopole (vijfde middel).

Kruidvat en A.S. Watson stellen geen hoger beroep in tegen het vonnis van de eerste rechter waar deze oordeelde dat zij geen voldoende belang konden laten gelden om een declaratoire uitspraak te bekomen voor het louter voorgenomen gebruik van bepaalde tekens voor waren in een andere klasse dan klasse 3, met name de waren in klassen 4, 5, 21, 24 en 25.

22. Spa Monopole stelt incidenteel beroep in teneinde:
- de schadevergoeding provisioneel te begroten op minstens 50.000,00 euro,
 - het stakingsbevel uit te breiden tot met het merk SPA overeenstemmende tekens, in het bijzonder elke woordcombinatie met ‘SPA’, voor cosmetische middelen en andere waren van klasse 3,
 - de aan het stakingsbevel gekoppelde dwangsommen te verhogen,
 - de termijn voor terugroeping van de producten te herleiden naar 14 dagen,
 - te bevelen dat alle teruggeroepen producten worden vernietigd.
23. Spa Monopole stelt in graad van hoger beroep tevens een tegenvordering in teneinde voor recht te horen zeggen dat de inschrijvingen in het Benelux



merkenregister van het woordmerk “SPA” nr. 389.230 voor waren in klasse 32 en nr. 372.307 voor waren in klasse 3, geldig zijn.

4.3.1 De hoofdvordering van de appellanten gegrond op artikel 2.23.1 b) BVIE

24. In een eerste in hoofdorde gesteld middel roepen de appellanten in dat zij een beroep kunnen doen op de uitzondering opgenomen in artikel 2.23.1 b) BVIE.

Dit middel impliceert dat de appellanten een merkinbreuk hebben gepleegd. De uitzondering opgenomen in artikel 2.23.1 b) BVIE kan immers slechts worden ingeroepen als verweermiddel in een door de merkhouder ingespannen inbreukprocedure. Het hof gaat er voor de beoordeling van dit middel dan ook van uit dat er sprake is van een inbreuksituatie.

25. Artikel 2.20.1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (afgekort BVIE) bepaalt dat de titularis van een ingeschreven merk daarop een uitsluitend recht geniet. Artikel 2.20.2 BVIE vervolgt dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is om iedere derde te verbieden om, zonder toestemming, gebruik te maken van een identiek of overeenstemmend teken onder bepaalde voorwaarden.

Artikel 2.23 BVIE bevat een beperking op voormeld uitsluitend recht:

“1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van: (...) b. tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; (...); één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. (...)”

Ingevolge deze bepaling staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In essentie komt deze bepaling erop neer dat zodra een teken in het normale taalgebruik voor de consument kan dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de



essentiële eigenschappen ervan, van de betrokken waren of diensten, het niet voor merkbescherming in aanmerking komt.

26. Een woordmerk dat de waren of diensten op gebruikelijke wijze aanduidt of kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van voormelde bepaling mist noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten, hetgeen nochtans een basisvereiste is in het merkenrecht. Een teken moet namelijk het vermogen bezitten om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (dit is de zgn. herkomstfunctie).

De beperking opgenomen in artikel 2.23.1.b) BVIE streeft een doel van algemeen belang na, namelijk dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrijelijk kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken (zie HvJ, arresten van 4 mei 1999, Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 25, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, punt 52).

27. De tekens en aanduidingen waarop voormelde uitzonderingsbepaling opgenomen in artikel 2.23.1.b) BVIE doelt, zijn die welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de betrokken categorie consumenten kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst (HvJ, arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, punt 39).

Het volstaat dat het teken, dat desgevallend een ingeschreven merk kan zijn, in minstens één van zijn potentiële betekenissen (een kenmerk van) de betrokken waren of diensten aanduidt (zie ook Cass. 22 oktober 2009, *IRDI* 2010, 430). Het is niet noodzakelijk dat het teken daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van (een kenmerk van) de betrokken waren of diensten. Het volstaat dat het teken hiertoe kan dienen.

28. Het generieke of beschrijvend karakter van een teken moet worden beoordeeld in relatie tot de waren waarvoor het wordt gedeponneerd, namelijk waren van klasse 3 (lichaamsverzorgingsproducten).



Gelet op het ruime algemene doelpubliek, betreft de relevante categorie consumenten de gemiddelde consument van lichaamsverzorgingsproducten uit de Benelux. Deze is Nederlandstalig en Franstalig, en heeft voldoende begrip van het Engels om Engelstalige invloeden op zijn taal in zich op te nemen en deze te begrijpen. Het is de perceptie van deze doelgroep die relevant is bij de beoordeling of het kwestieuze teken generiek of beschrijvend is voor de betrokken waren.

De bewering van Spa Monopole dat de gemiddelde Benelux consument geen goede kennis van de basis Engelse woordenschat zou hebben en dus de generieke betekenis van de term 'spa' niet zou kennen (maar dan wel de betekenis van de term 'secrets' zou kennen), is een vrij paternalistische visie die door geen enkel objectief element wordt ondersteund. Gelet op de voortschrijdende globalisering is het onredelijk vol te houden dat deze consument niet in staat zou zijn om de verschillende betekenissen van de term 'spa' te onderscheiden, naargelang de context waarin de term wordt gebruikt.

29. De potentiële betekenissen van de term 'spa' in het normale taalgebruik omvatten niet alleen de plaatsaanduiding (m.n. aanduiding van de stad Spa in België en de aan deze stad gerelateerde evenementen) en het mineraalwater. De term 'spa' verwijst voor een Benelux consument eveneens, mede onder invloed van een steeds belangrijker wordende gezondheidscultus, naar een wellnessoord (zie Van Dale woordenboek alsook Le nouveau petit Robert, evenals de stukken IV.B.1-3, IV.B.6, IV.B.8, bundel appellanten; zie ook EU Gerecht, arrest 27 februari 2015, Oleospa, T-377/12, punt 33).

In het bijzonder in combinatie met lichaamsverzorgingsproducten (waren van klasse 3) zal de gemiddelde Benelux consument de term 'spa' in deze laatste generieke betekenis van wellnessoord begrijpen aangezien het verschijnt in een context die eerder geassocieerd wordt met wellness dan met drinkbaar water.

Zelfs al kan de term 'spa' in haar betekenis van wellnessoord niet uitgebreid worden tot wellness op zich, wijst het hof erop dat het een misvatting is dat het teken een synoniem moet zijn van (een kenmerk van) het kwestieuze product. Het is immers voldoende dat het teken (een kenmerk van) de waar aanduidt of beschrijft. Bovendien, alle in artikel 2.23.1.b) BVIE gebruikte termen, met name soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, moeten worden beschouwd als kenmerken van waren, met dien



verstande dat deze lijst niet exhaustief is. Elk ander kenmerk van een product kan eveneens in aanmerking worden genomen (HvJ, arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10P, punt 49).

30. Zoals hierboven aangegeven, dient de beoordeling van het generiek of beschrijvend karakter van een term *in concreto* te gebeuren, waarbij het noodzakelijk is om rekening te houden met de perceptie van de betrokken doelgroep.

Aangenomen dat de term 'spa' gebruikt in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten in haar betekenis van 'wellnessoord' moet worden begrepen, is dit hof, anders dan het Gerecht van de Europese Unie, in voorliggende zaak van oordeel dat de term 'spa' een generiek of beschrijvend karakter heeft. In het bijzonder in combinatie met lichaamsverzorgingsproducten (waren van klasse 3) zal de gemiddelde Benelux consument de term 'spa' percipiëren als verwijzende naar de plaats waar de betrokken producten kunnen worden gebruikt of naar een functie en aldus een kenmerk van de betrokken producten. De plaats waar de betrokken producten kunnen worden gebruikt is een wellnessoord dat eveneens private wellnessruimtes omvat. De betrokken producten strekken ertoe om bij de consument een gevoel op te wekken waarbij zijn lichamelijk welbevinden wordt opgewekt en/of mogelijks verhoogd, net zoals in een wellnessoord, maar dan thuis. Het gebruik van de term 'spa' in relatie met de betrokken lichaamsverzorgingsproducten beschrijft deze functie en trekt de aandacht van de consument hierop. Deze consument zal zonder verder nadenken in staat zijn om deze term in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten in haar betekenis van wellnessoord te begrijpen en te zien als een verwijzing naar het gevoel van wellness dat deze producten door de plaats waar zij kunnen worden gebruikt alsook de functie die ze hebben, oproepen.

De appellanten kunnen worden gevolgd waar zij stellen dat dit des te meer het geval is wanneer de term 'spa' op lichaamsverzorgingsproducten gebruikt wordt in combinatie met andere tekens die het generieke of beschrijvende karakter van de term 'spa' in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten versterken, zoals 'secrets', 'sense of', 'zoutscrub', die allen voormeld gevoel van lichamelijk welbevinden versterken.

31. Het generiek of beschrijvend karakter van de term 'spa' in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten blijkt overigens uit de afwezigheid aan onderscheidend vermogen van de term 'spa', namelijk om in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten de functie te kunnen vervullen van identificatie van de



onderneming die ze op de markt brengt, des te meer wanneer de term wordt gebruikt in combinatie met andere meer onderscheidende tekens. In de perceptie van de betrokken doelgroep zal de term 'spa' vermeld op lichaamsverzorgingsproducten alluderen naar een gevoel van welbehagen en zal deze term niet worden gepercipieerd als verwijzende naar een eenduidige commerciële herkomst.

De omstandigheid dat Spa Monopole in de Benelux gebruik laat maken van de term 'spa' voor cosmeticaproducten, laat onverlet dat de term 'spa' in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten zelf onderscheidend vermogen mist. De betrokken producten vermelden immers telkens uitdrukkelijk de term 'SPA' in combinatie met 'thermaal water', zodat er geen verwarring of betwisting kan bestaan dat deze term gebruikt wordt in haar betekenis van mineraal water en op die manier de herkomst van het product aanduidt.

De appellanten wijzen in dat verband terecht op het brede gamma aan andere 'spa' gemerkte lichaamsverzorgingsproducten (zoals Dove DermaSpa, the Spa Collection, Spa Indulgence, Spa Treatment, SpaFit, Douglas Homas Spa, Alessandro NailSpa en Hand Spa, Biotherm Night Spa, Jafra Spa, Swedish Spa, Organic Spa, TianDe SPA technology, Bio Spa, Vichy Nacht Spa, Olive Tree Spa Clinic, Babor Spa, Veet Spawax, Palmolive Thermal Spa, Dermokil Spa, Bodysol Hammam Spa), waaruit blijkt dat het gebruik van de term 'spa' wijdverspreid is onder verschillende ondernemingen hetgeen het gebrek aan onderscheidend vermogen enkel maar bevestigt. De appellanten leggen terzake afdoende bewijs voor dat deze producten op de relevante Benelux markt beschikbaar zijn en aan de relevante doelgroep verkocht worden (stukken IV.A.2 en IV.A.7).

32. Om zich te kunnen beroepen op de uitzondering voorzien in artikel 2.23.1 b) BVIE dienen de appellanten tevens aan te tonen dat zij gebruik maken van de term 'spa' in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. Deze voorwaarde is in wezen een uiting van de verplichting tot loyauteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders (zie ook EHJ 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, punt 82). Bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van het merk 'SPA' door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de betrokken waren en de houder van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling



rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in het betrokken territorium een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen (zie ook EHJ 11 september 2007, Céline, C-17/06, punten 34-35). Er moet overgegaan worden tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geding, teneinde meer in het bijzonder te bepalen of de appellanten kunnen worden geacht zich schuldig te maken aan oneerlijke mededinging jegens Spa Monopole.

Het hof stelt in voorliggende zaak geen inbreuk vast op de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. Zoals hierboven reeds geoordeeld, zal het betrokken publiek de term 'spa' in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten niet percipiëren als een verwijzing naar de herkomst van het product of als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen deze producten en Spa Monopole. Dit geldt des te meer gelet op de wijze waarop de kwestieuze producten op de markt worden gebracht door de appellanten, met name door de toevoeging van tekens die het generieke of beschrijvende karakter van de term 'spa' in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten versterken (m.n. 'secrets', 'sense of', 'zoutscrub').

Dit blijkt ten overvloede uit het feit dat de cosmeticaproducten die onder licentie van Spa Monopole gebruik maken van het SPA water telkens uitdrukkelijk de term 'SPA' vermelden in combinatie met 'thermaal water' (zie ook randnummer 31) alsook uit het brede gamma aan in de Benelux aangeboden verzorgingsproducten die de term 'spa' gebruiken en die afkomstig zijn van verschillende ondernemingen, hetgeen het parasitair of oneerlijk gebruik door de appellanten alsook het gebruik door de appellanten van enkel de term 'spa' als merk tegenspreekt.

33. Gelet op het generiek of beschrijvend karakter van de term 'spa' in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten (waren uit klasse 3), gebruikt in combinatie met andere tekens die het generieke of beschrijvende karakter van de term 'spa' in relatie tot deze producten versterken (zoals 'secrets', 'sense of', 'zoutscrub'), en de afwezigheid van enige oneerlijke mededinging jegens Spa Monopole dient te worden besloten dat deze term in relatie tot de betrokken producten niet verwijst naar een eenduidige commerciële herkomst, het deze term aan onderscheidend vermogen ontbreekt en dat de appellanten zich aldus terecht op de uitzondering voorzien in artikel 2.23.1 b) BVIE beroepen.



Spa Monopole kan zich niet op grond van haar merkrecht tegen het gebruik van de term 'spa' in combinatie met andere tekens, in relatie tot waren van klasse 3, door de appellanten verzetten.

34. Gelet op dit oordeel is er geen reden om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie. Evenmin dient het hof de door de appellanten in ondergeschikte orde gestelde middelen gegrond op artikel 2.20.1 b) en c) BVIE te ontmoeten.

4.3.2 De oorspronkelijke tegenvordering tot nietigverklaring van de merken 'SPA SECRETS' en de huidige tegenvordering tot geldigverklaring van het merk 'SPA'

35. Zoals gezegd, impliceert het door de appellanten in hooforde opgeworpen middel gegrond op artikel 2.23.1 b) BVIE dat zij een merkinbreuk hebben gepleegd. Bij de beoordeling van dit middel is het hof hier dan ook van uitgegaan (zie randnummer 24).

Niettegenstaande het hof van oordeel is dat de appellanten zich kunnen beroepen op de uitzondering voorzien in artikel 2.23.1 b) BVIE en Spa Monopole zich op grond van haar merkrecht niet kan verzetten tegen het gebruik door de appellanten van de term 'spa' in combinatie met andere tekens in relatie tot waren van klasse 3, dient het hof zich eveneens te buigen over de vraag of de appellanten een merkinbreuk hebben gepleegd gelet op de oorspronkelijke door Spa Monopole gestelde tegenvordering, die in beroep wordt herhaald, tot nietigverklaring van de merken 'SPA SECRETS'. Gelet op hun intrinsiek verband wordt samen met deze oorspronkelijke tegenvordering ook de in graad van beroep gestelde declaratoire tegenvordering tot geldigverklaring van het merk 'SPA' voor waren uit klasse 3 en uit klasse 32 beoordeeld.

36. Als absolute grond voor nietigheid komen op grond van artikel 2.2bis BVIE in aanmerking:
- merken die elk onderscheidend vermogen missen (sub b), en
 - merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (sub c).



37. Zoals hierboven uiteengezet (randnummers 25 tot 31), is het hof van oordeel dat de term 'spa' in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten (waren uit klasse 3) een generiek of beschrijvend karakter heeft want in haar betekenis van wellnessoord alludeert op een gevoel van welbehagen. Evenmin kan de term 'spa' in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten de functie vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, want zal deze term in de perceptie van de betrokken doelgroep alluderen naar een gevoel van welbehagen en niet worden gepercipieerd als verwijzende naar een eenduidige commerciële herkomst, als gevolg waarvan de term 'spa' in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten (waren uit klasse 3) onderscheidend vermogen mist.

Gelet op voormelde nietigheidsgronden opgenomen in artikel 2.2bis BVIE dient de in graad van beroep gestelde declaratoire tegenvordering tot geldigverklaring van het woordmerk 'SPA' nr. 372.307 voor waren uit klasse 3 te worden afgewezen.

38. De middelen van de appellanten houden geen betwisting in van de geldigheid van het woordmerk 'SPA' nr. 389.230 voor waren uit klasse 32. Gelet op het gebrek aan betwisting, wordt de declaratoire vordering van Spa Monopole met betrekking tot het woordmerk 'SPA' nr. 389.230 voor waren uit klasse 32 gegrond verklaard.
39. Spa Monopole vordert tenslotte de nietigverklaring van de op 25 juni 2015 gedeponeerde Benelux merken 'SPA SECRETS' die op naam van A.S. WATSON staan ingeschreven in het Benelux merkenregister onder de nummers 0977630, 0977631 en 0977639, voor de waren uit klasse 3, hetgeen de eerste rechter heeft ingewilligd. Spa Monopole beroept zich op haar eigen oudere woordmerk 'SPA' om zich te verzetten tegen de inschrijving door A.S. WATSON.

Het volgt uit het oordeel uiteengezet onder randnummer 37 dat Spa Monopole zich terzake niet kan beroepen op de relatieve nietigheidsgronden opgenomen onder artikel 2.2ter, lid 1 BVIE. De geldigheid van het oudere merk in relatie tot de waren waarvoor het betwiste merk werd aangevraagd (waren uit klasse 3), wordt immers niet bevestigd.

40. Op grond van artikel 2.2ter, lid 3, a) BVIE kan Spa Monopole de nietigheid van de betwiste merken 'SPA SECRETS' invoeren op grond van haar oudere woordmerk 'SPA' nr. 389.230 voor waren uit klasse 32 *"indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, (...) en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel*



wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

Het wordt niet betwist dat het oudere woordmerk ‘SPA’ voor waren uit klasse 32 (minerale wateren) een grote bekendheid geniet in het Benelux-gebied.

Zonder in te gaan op de overige voorwaarden die gelden voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 3, a) BVIE, is het hof van oordeel dat de appellanten gebruik maken van het teken ‘spa’ om een geldige reden. Deze voorwaarde moet begrepen worden rekening houdende het doel van deze bepaling, namelijk de afweging van het belang van de merkhouders om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Gelet op de generieke betekenis van het woord ‘spa’ als wellnessoord en de alluderende functie van dit woord in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten, in het bijzonder in combinatie met andere tekens die deze functie nog versterken, dient het gebruik van dit teken ontegensprekelijk de subjectieve belangen van de appellanten wanneer dit teken wordt gebruikt in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten. Dat de betrokken producten ook zonder gebruik van het teken kunnen worden gecommercialiseerd (de zgn. objectieve noodzaaktoets, intussen verlaten door het Hof van Justitie), is irrelevant.

Gelet op de wijdverspreide generieke betekenis van de term ‘spa’ als wellnessoord, doet het gebruik van deze term in die betekenis in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten, in het bijzonder in combinatie met andere tekens die de alluderende functie nog versterken, geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘SPA’ voor mineraal water. Dat er ook water wordt gebruikt om lichaamsverzorgingsproducten te maken is correct maar dit impliceert niet dat het gebruik van de term ‘spa’ in haar generieke betekenis tot gevolg heeft dat de identiteit van het merk ‘SPA’ voor mineraal water afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Op de verzorgingsproducten waaraan licentie werd gegeven om het Spa water te gebruiken, zijn uitdrukkelijk de woorden ‘thermaal water’ toegevoegd als gevolg waarvan de term ‘spa’ op deze producten duidelijk moet worden begrepen in haar betekenis van mineraal water en de link naar het merk ‘SPA’ net door deze woorden zal worden gelegd. Spa Monopole toont niet aan dat het economisch gedrag van haar doelgroep is gewijzigd of zal wijzigen als gevolg van het gebruik van de term ‘spa’ in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten, of dat dit gebruik andere negatieve reminiscenties -zoals verwatering- heeft of zal hebben. Dat er in deze geen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘SPA’ voor



mineraal water, volgt overigens uit de verschillende en gangbare betekenissen die het woord 'spa' heeft in het gewone taalgebruik.

Er kan evenmin enig ongerechtvaardigd voordeel in hoofde van de appellanten worden aangenomen. De waren waarop de kwestieuze inschrijvingen betrekking hebben, zijn niet in die mate gerelateerd aan de waren waarvoor het oudere bekende merk is ingeschreven, dat zomaar kan worden aangenomen dat de aanbieder van lichaamsverzorgingsproducten door het gebruik van de term 'spa' voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het oudere merk 'SPA' voor mineraal water. De gezondheid, schoonheid en puurheid die geassocieerd worden met de term 'spa' is een gevolg van de generieke betekenis die de term 'spa' heeft als wellnessoord, eerder dan dat dit het gevolg is van de reputatie en het imago van het merk 'SPA' voor mineraal water. Dit geldt des te meer wanneer de term 'spa' in combinatie met andere tekens wordt gebruikt die de alluderende functie van deze term in relatie met lichaamsverzorgingsproducten, versterkt. Ook is de omstandigheid dat er in de zoutscrub zoutdeeltjes aanwezig zijn daar waar het Spa water een uiterst laag zoutgehalte heeft, onvoldoende om te besluiten dat er enig risico bestaat dat het gebruik van de term 'spa' afbreuk doet aan de reputatie en het imago verbonden aan het merk 'SPA', minstens wordt dit niet aangetoond.

Aangezien niet aan voormelde voorwaarden is voldaan, dient niet te worden ingegaan op de vraag of aan de andere voorwaarden voor toepassing van artikel 2.2ter, lid 3, a) BVIE is voldaan.

41. Spa Monopole roept geen andere nietigheidsgrond in.

De oorspronkelijke tegenvordering van Spa Monopole tot nietigverklaring van de merkinschrijvingen "SPA SECRETS" op grond van artikel 2.2ter, lid 1 en lid 3, a) BVIE wordt afgewezen.

Om dezelfde redenen wordt het gevraagde verbod op het gebruik van de tekens 'SPA SECRETS', 'SENSE OF SPA' en 'ZOUTSCRUB SPA' in relatie tot waren uit klasse 3 afgewezen.

De door Spa Monopole gevraagde maatregelen worden om die reden afgewezen.

42. Van enige met de eerlijke marktgebruiken strijdige praktijk ligt geen bewijs voor.



4.4 De gerechtskosten

43. In toepassing van de artikelen 1017, 1022 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek moet Spa Monopole beschouwd worden als de in het ongelijk gestelde partij. Bijgevolg wordt Spa Monopole verwezen in de gerechtskosten in eerste aanleg en in hoger beroep.

Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding bedraagt gelet op de gestelde vorderingen 1.440,00 euro. Beide partijen verzoeken om de rechtsplegingsvergoeding te verhogen tot het maximumbedrag, zijnde 11.000,00 euro voor de procedure in eerste aanleg en 12.000,00 euro voor de procedure in hoger beroep, hetgeen gelet op de complexiteit van de zaak kan worden toegestaan.

De kosten moeten niet begroot worden aan de zijde van Spa Monopole want zij blijven haar ten laste.

5. DE BESLISSING

HET HOF,

- verklaart het hoofdberoep door bvba KRUIDVAT en A.S. WATSON bv toelaatbaar en in de volgende mate gegrond.
- verklaart het incidenteel beroep door nv SPA MONOPOLE toelaatbaar doch ongegrond.
- hervormt het bestreden vonnis van 15 december 2016 van de negende kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent met AR-nummer A/15/04049.
- opnieuw oordelend,
 - verklaart de oorspronkelijke hoofdvordering van bvba KRUIDVAT en A.S. WATSON bv tegen nv SPA MONOPOLE toelaatbaar en in de volgende mate gegrond.
 - zegt voor recht dat nv SPA MONOPOLE zich op grond van haar merkrecht niet kan verzetten tegen het gebruik door bvba KRUIDVAT en/of A.S. WATSON bv van de term 'spa' als onderdeel van de tekens 'SPA SECRETS', 'SENSE OF SPA',



- 'ZOUTSCRUB SPA / SEL DE GOMMAGE SPA' in relatie tot waren uit klasse 3 op basis van artikel 2.23.1, b) BVIE.
- verklaart de oorspronkelijke tegenvorderingen van nv SPA MONOPOLE tegen bvba KRUIDVAT en A.S. WATSON bv toelaatbaar doch wijst ze af als ongegrond.
 - verklaart de in hoger beroep gestelde tegenvordering van NV SPA MONOPOLE tegen bvba KRUIDVAT en A.S. WATSON bv tot geldigverklaring van de inschrijving in het Benelux merkenregister van het woordmerk "SPA" nr. 389.230 voor waren in klasse 32 ontvankelijk en als volgt gegrond.
 - zegt voor recht dat de inschrijving in het Benelux merkenregister van het woordmerk "SPA" nr. 389.230 voor waren in klasse 32 geldig is.
 - verklaart de in hoger beroep gestelde tegenvordering van nv SPA MONOPOLE tegen bvba KRUIDVAT en A.S. WATSON bv tot geldigverklaring van de inschrijving in het Benelux merkenregister van het woordmerk "SPA" nr. 372.307 voor waren in klasse 3 toelaatbaar doch wijst ze af als ongegrond.
 - wijst het meer of anders gevorderde af.
 - veroordeelt nv SPA MONOPOLE tot de kosten van de beide aanleggen, begroot aan de zijde van bvba KRUIDVAT en A.S. WATSON bv op 1.257,46 euro dagvaardingskosten, 11.000,00 euro rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg, 420,00 euro rolrechten hoger beroep en 12.000,00 euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep.


Aldus gewezen door de zevende collegiale kamer van het hof van beroep te Gent, zetelend in burgerlijke zaken samengesteld uit:


Geert De la Ruelle, kamervoorzitter,

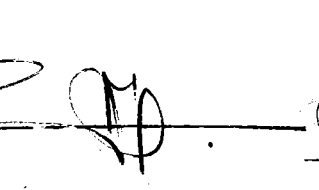
Michel Oosterlinck, raadsheer,


Frederieke Compernelle, raadsheer,

bijgestaan door Marleen Lippevelde, griffier, en uitgesproken door de voorzitter in openbare zitting op maandag **03 juni 2019**.


M. Lippevelde


F. Compernelle


M. Oosterlinck


G. De la Ruelle

