
**NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUSSEL**

Zetelend zoals in kortgeding-Vordering tot staken- zaal E

A/14/51336

IN DE ZAAK VAN:

AUGUST STORCK AG, een naamloze vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te 13403, Berlijn, Worldstrasse, 27 en ingeschreven in het Amtsgericht Charlottenburg onder nummer HRA 22321;

Eiseres;

Vertegenwoordigd door Meester Veerle Raus, advocaat aan de Balie te Brussel, met kantoor te 1170, Brussel, Terhulpesteenweg, 178, veerle.raus@cms-db.com, tel 02 746 69 00 ;

TEGEN:

HAMLET, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9120, Beveren- Waas, Kerkstraat, 77 en ingeschreven bij de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder nummer 0414.751.214;

Verweerster;

Vertegenwoordigd door Meester Axel Naeyaert, advocaat aan de Balie te Antwerpen, met kantoor te 2018, Antwerpen, Lozanastraat, 2;

Gelet op de inleidende dagvaarding zoals in kort geding, betekend op 31 juli 2014;

Gelet op de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 inzake het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals gewijzigd;

Gelet op de conclusiekalender, neergelegd ter zitting van 17/09/2014;

Gelet op de beschikking op grond van artikel 747 Ger.W. dd. 24 september 2014, waarbij de zaak ondermeer werd vastgesteld voor pleidooien op 25/02/2015;

Gelet op de neergelegde conclusies en stukken;

Gehoord de advocaten van partijen in hun mondelinge uiteenzettingen ter openbare terechtzitting van 25/02/2015 waarop de zaak in beraad werd genomen;

De advocaten, van de partijen hebben hun conclusies ook digitaal aan de rechtbank meegedeeld;

Na beraad wordt volgend vonnis uitgesproken:

DE VORDERING

De vordering vanwege eisende partij strekt ertoe:

Zich territoriaal bevoegd te verklaren

De tegenvordering van Hamlet m.b.t. de maatregel alvorens recht te doen af te wijzen;

De vordering van STORCK ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg;

- Vast te stellen dat door in de Benelux chocolade aan te bieden en te verkopen onder de litigieuze tekens 'Bedankt' en 'Merci', Hamlet
- een inbreuk pleegt op het gemeenschapsmerk MERCI nr. 003858231 en het internationaal merk MERCI nr. 320574 van Storck overeenkomstig artikel 9.1. a), b) en c) van de Verordening nr. 207/2009/EG van 26 februari 2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en artikel 2.20.1. a), b), c) en/of d) en artikel 2.20.4 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom;
- een inbreuk pleegt op de artikelen VI.97, 2° en 6°, VI.105, 1°, a) en c), VI.94-VI.95, VI.98, 1° en VI.104 WER
- De staking te bevelen van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per dag en per éénmalig gebruik, i.e. per op de markt gebrachte verpakking en/of product, in strijd met het uit te spreken verbod en dit binnen de 48 uur na betekening van de tussen te komen beschikking.
- De publicatie te bevelen van het tussen te komen vonnis (of een samenvatting ervan) in een Nederlandstalige krant en een Franstalige krant naar keuze van Storck, op kosten van Hamlet.

- Hamlet te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.320 EUR + dagvaardingskost van 292,87 EUR.

Verweerster besluit tot:

- **In hoofdorde,**
- De vordering van eiseres niet ontvankelijk, minstens niet gegrond te verklaren,
- Dienvolgens haar ervan af te wijzen en haar te veroordelen tot betaling aan conluante van de gerechtskosten, zoals hieronder begroot,
- **In ondergeschikte orde,**
- Indien Uw zetel *per impossibile* toch een stakingsbevel zou opleggen, dit te beperken tot het woord Merci, voor zover dit als merk zou worden gebruikt,
- **In nog meer ondergeschikte orde,**
- Alvorens verder recht te doen, navolgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie :
- *“ Is artikel 2.20 lid 4 BVIE dat bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere dezer talen verenigbaar met artikel 5 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, gezien een wettelijk vermoeden van inbreuk wordt ingesteld en de merkhouder automatisch en zonder beoordeling in concreto bescherming krijgt voor een niet-ingeschreven teken ? “*

Feiten

De feiten kunnen, samengevat, worden weergegeven als volgt:

Eiseres, AUGUST STORCK KG, is de moedervernootschap van de Storck Groep, dewelke diverse bekende chocolade, confiserie en snoepgoedproducten fabriceert en verdeelt. Tot de meest bekende Storck producten behoren onder meer de 'MERCY' chocolaatjes.

Verweerster, de Belgische vennootschap HAMLET, is eveneens actief in de fabricatie en distributie van chocolade en suikerwaren.

Er bestaan verschillende variaties van de MERCY chocolade, waarvan de MERCY Finest Selection, de meest bekende is (Stuk 4 eiseres).



Eiseres is titularis van diverse merkinschrijvingen met betrekking tot de naam MERCI, waaronder :

- Het internationaal merk MERCI (woordmerk) nummer 320574 dd. 15/09/1966, geregistreerd in klasse 30, met name voor cacao, chocolade en suikergoed en onder meer geldig in de Benelux;
- Het gemeenschapsmerk MERCI (woordmerk) nummer 003858231 dd. 27/05/2004, geregistreerd in klasse 30, met name voor suikergoed, chocolade and chocoladeproducten, banket- en bakkerswaren;

HAMLET is titularis van het Benelux woordmerk "HAMLET" gedeponneerd op 10 november 1987 en ingeschreven onder nr. 0437991, voor 'chocolade en chocoladewaren, suikerbakkerswaren en biscuits' (zie haar stuk 1).

Storck heeft vastgesteld dat Hamlet een nieuw product op de Belgische markt verkoopt, zijnde melkchocolade met hazelnoten, onder de tekens 'Bedankt ! Merci !'.



Volgens HAMLET gebeurde de vermelding van de woorden "Bedankt! Merci !" op de verpakking op vraag en initiatief van ALDI INKOOP en dat het was bedoeld als een eenmalige en beperkte einde schooljaars actie. Zij kreeg het contract toegewezen op 30/04/2014.

Storck is van mening dat Hamlet inbreuk maakt op haar merkenrechten.

Storck ging over tot dagvaarding van Hamlet voor de huidige stakingsrechter.

Ontvankelijkheid

Partijen werpen geen gronden van niet ontvankelijkheid van de vordering op.

Er zijn evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet ontvankelijkheid zodat de vordering ontvankelijk is.

De bevoegdheid

De territoriale bevoegdheid van huidige stakingsrechter wordt niet betwist.

Artikel 96 respectievelijk 97 van de Verordening stellen dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk bevoegdheid hebben in de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden.¹

Art. 95 Verordening bepaalt dat de lidstaten op hun grondgebied een rechtbank moeten aanduiden die uitsluitend bevoegd is voor geschillen met betrekking tot het Gemeenschapsmerk. Ingevolge artikelen 574 en 633 *quinquies* Ger. W. is dit de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

¹ Art. 96 "(a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken (...)".

Art. 97 "(...) met uitzondering van rechtsvorderingen tot verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk op een Gemeenschapsmerk, kunnen de procedures ingevolge de in artikel 96 bedoelde rechtsvorderingen ook worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, of waar een onder artikel 9, lid 3, tweede zin, vallende handeling is verricht".

Huidige voorzitter is bijgevolg bevoegd.

Met betrekking tot de grond

In laatste conclusies werpt verweerster voor het eerst, in hoofddorde, op dat eiseres impliciet toestemming tot het gebruik van het kwestieuze teken zou hebben gegeven door niet te protesteren tegen het door haar gekende, geplande gebruik daar zij zou geweten hebben dat ALDI zulks aan al haar chocoladeleveranciers had gevraagd in het kader van een specifieke campagne. Zij verwijt eisende partij misbruik van recht daar zij het rechtmatig vertrouwen van ALDI zou hebben verschalkt 'dat er met deze vermeldingen niets mis is'. Tenslotte vraagt zij een prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie.

Eiseres stelt deze argumenten, waarop zij niet meer kon antwoorden in besluiten, formeel te betwisten op basis van de redenen, uiteengezet in haar pleidooi (zie PV van openbare terechtzitting van 25/02/2015).

Er is geen enkel element in deze zaak voorhanden dat zou toelaten te besluiten dat eiseres afstand van rechten heeft gedaan. Dergelijke afstand van recht wordt niet vermoed maar moet, voor zover niet uitdrukkelijk gedaan, duidelijk uit de omstandigheden blijken.

Een merkinschrijving verleent aan de houder het uitsluitend recht om dit merk aan te brengen op de producten die hij fabriceert en commercialiseert.

Verweerster bewijst niet dat eiseres haar toestemming heeft gegeven om het kwestieuze teken te gebruiken, zelfs niet impliciet.

Het argument van verweerster dat eiseres haar impliciete toestemming zou hebben gegeven tot gebruik kan bijgevolg niet worden bijgetreden.

Met betrekking tot de vordering van eiseres, gebaseerd op haar merkenrechten

Eiseres steunt haar vordering op artikel 9.1 a), b) en c) Vo(EG) nr 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk volgens hetwelk de titularis van een merk over het exclusieve recht beschikt om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) dat gelijk is aan haar gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;*
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met haar gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk.*
- c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken*

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

De BVIE bevat m.b.t. Benelux merken dezelfde bepalingen in art. 2.20.1. a, b, c en art. 2.20.2.a, doch voorziet in nog bijkomende bescherming zoals bepaald in art. 2.20.1:d en 2.20.4 BVIE.

d) wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Artikel 2.20.4 BVIE voorziet daarenboven:

"Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen."

Met betrekking tot de vermeende inbreuk op artikel 9.1. a)GMVo:

Eiseres is titularis van het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk MERCI(woordmerk), welke ondermeer geregistreerd zijn voor chocolade.

Zij verwijt verweerster het gebruik van de tekens MERCI! en BEDANKT! op de verpakking van haar chocolade.

De beoordeling van een merkinbreuk impliceert de vergelijking tussen het ingeroepen merk, zoals ingeschreven, met het teken, zoals het wordt gebruikt²

Door verweerster wordt er van deze tekens gebruik gemaakt voor dezelfde waren en/of diensten als die waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven.

Gelet op het feit dat de MERCI merken van eiseres woordmerken zijn, mag geen rekening worden gehouden met de gebruikte lettertypes, kleur, design... van het vermeend inbreukmakend teken. Woordmerken zijn automatisch beschermd in alle gebruiksvormen.

Ook het teken 'Bedankt' moet beschouwd worden als een identiek teken, gezien de bepalingen van artikel 2.20.4 BVIE . Dit betekent dat een vertaling van MERCI in het Nederlands, i.e. BEDANKT, dezelfde bescherming geniet als MERCI.

De toevoeging van een uitroepteken (!) aan het eind van het woord 'Merci' en 'Bedankt', verandert niets aan de vaststelling dat de tekens identiek zijn aan het merk.

Volgens het Europees Hof van Justitie moet de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, tenzij het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddeldeconsument kunnen ontsnappen. Aldus stelt het Hof dat bij onbeduidende verschillen men mag spreken van identiteit tussen merk en teken zodat de inbreuk vaststaat zonder bewijs van verwarringsgevaar.³

De toevoeging van het uitroepteken ! aan het eind van het woord 'Merci' en 'Bedankt', dient beschouwd te worden als een dergelijk onbeduidend verschil.

Bijgevolg zijn de tekens MERCI! en BEDANKT! identiek aan het woordmerk MERCI van Storck.

Aldus staat de dubbele identiteit (identieke waren en identieke tekens) vast. Dit volstaat om tot merkinbreuk te besluiten.

Met betrekking tot de vermeende inbreuk op artikel 9.1, b) GMVo:

Opdat eisende partijen zich nuttig op dit artikel zouden kunnen beroepen, moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

- het gebruikte teken is gelijk aan of stemt overeen met het merk
- het teken wordt gebruikt in het economisch verkeer
- voor dezelfde waren of soortgelijke waren als deze waarvoor het merk is ingeschreven
- het bewijs moet worden geleverd dat door dergelijk gebruik' verwarring, inhoudende het gevaar voor associatie' kan ontstaan.

De rechtbank mag slechts besluiten tot inbreuk indien vaststaat dat het gebruik van de derde de essentiële functie(herkomstfunctie)⁴ of een andere functie van het merk(kwaliteits- advertentie of investeringsfunctie) aantast⁵.

Verweerster stelt dat de door haar op de verpakking aangebrachte tekens "Bedankt!/ Merci !" niet gebruikt worden als merk, d.w.z. ter onderscheiding van de chocolade van die van andere aanbieders op de markt, maar louter als 'dankzegging'.

³ H.v.j. 20 maart 2003, Arthur/Arthur et Félicie, C-291/00; Deze overweging werd nadien gevolgd in onder meer de Bergspechte C-278/08, 25 maart 2010, ro 25.

⁴ H.v.J. 25 januari 2007, Opel/Autec, C-48/05, punt 21, H.v.J. 12 november 2002 Arsenal/Reed, C-206/01. H.v.J. 11 september 2007, Celine/Celine C-17/06; H.v.J. 23 maart 2010, Google/Vuitton e.a. C-236 tot C 238(AdWords)

⁵ F. GOTZEN/M.C. JANSSENS, "Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht" ed. 2012 p 172

Volgens haar wordt de merkfunctie vervuld door de vermelding van het merk HAMLET op de voorkant van de verpakking.

De toepasselijke verordening spreekt niet van gebruik als merk, doch wel van een gebruik van een teken in het economisch verkeer.

Zowel de herkomstfunctie en de kwaliteits- advertentie of goodwillfunctie van het merk van eiseres kunnen worden aangetast door het gebruik als teken. Het feit dat de naam HAMLET op de verpakking voorkomt, doet geen afbreuk aan het gebruik door verweerster van de tekens BEDANKT!/ MERCI!.

Van zodra een teken wordt aangebracht op waren of verpakking is dat altijd gebruik voor waren, ongeacht het doel van het aanbrengen of de wijze waarop het publiek het aangebrachte teken ziet.

Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar moet gekeken worden naar de perceptie van het teken door het relevante publiek. De rechtbank zal tot overeenstemming tussen de tekens en/of soortgelijkheid tussen de waren of diensten besluiten indien zij vaststelt dat de relevante consument die normaal dergelijke producten koopt of diensten geniet en die met het aangevochten teken wordt geconfronteerd op directe of indirecte wijze in verwarring kan worden gebracht nopens de herkomst ervan en met name kan denken dat de onder dit teken verhandelde producten of aangeboden diensten afkomstig zijn van de merkhouders⁶

Het behoort aan eisende partij toe om het bewijs te leveren dat de overeenstemming tussen tekens en/of goederen van die aard is dat ze een risico van verwarring in hoofde van de relevante consument creëert.

De beoordeling dient te gebeuren *in concreto*: het merk zoals het is ingeschreven dient te worden vergeleken met het beweerd inbreukmakend teken zoals het wordt gebruikt.

De beoordeling moet gebeuren vanuit de invalshoek van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten/diensten. Rekening moet worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en dat hij zal aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven wanneer het er op aankomt twee tekens met elkaar te vergelijken.

Voor de beoordeling van "overeenstemming" tussen merk en teken moet de rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan bepalen.

⁶ Arr. 29 september 1998, Canon Kabushiki Kaisha/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, punt 17

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt ingeroepen.

Het verwarringsgevaar zal groter zijn naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is;

Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid, op de markt een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht⁷

Toegepast in concreto:

De bepaling van de mate van overeenstemming tussen de waren wordt onderzocht aan de hand van de in de merkinschrijving opgegeven warenomschrijving en de waren waarvoor het teken *in concreto* wordt gebruikt.

Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd.

De waren waarvoor het aangevochten teken in dit concrete geval wordt gebruikt(chocolade) zijn identiek aan de warenomschrijving van het oudere merk(chocolade).

Gezien de waren identiek zijn, is ook het doelpubliek identiek: het woordmerk is ingeschreven en het teken wordt gebruikt voor chocolade.

Het aandachtsniveau van de relevante consument van chocolade die wordt aangekocht in de supermarkt is eerder laag, hoogstens normaal: het gaat om dagdagelijkse consumptiegoederen; het relevante publiek is bijgevolg de gewone, gemiddelde, normaal geïnformeerde en omzichtige consument van chocolade.

Bedankt! en Merci! Van verweerster zijn overeenstemmende tekens, vooral in het licht van artikel 2.20.4 BVIE dat vertalingen gelijkstelt met het geregistreerde woordmerk(zie in dezelfde zin Brussel, 20 september 1995, IRDI 1996 p. 169).

De bekendheid van de MERCI-merken wordt niet betwist door verweerster.

Omwille van de overeenstemming tussen de tekens en de ingeschreven merken kan de gemiddelde consument die normaal dergelijke producten aankoopt en die met het aangevochten teken wordt geconfronteerd in verwarring worden gebracht nopens de herkomst ervan en met name kan denken dat de onder dit teken verhandelde producten of aangeboden diensten afkomstig zijn van de merkhouder, *in casu* eiseres.

⁷ H.v.J. 11 november 1997, Puma/Sabel, Ing. Cons 1998, 15

Een inbreuk op de merkenrechten van eiseres in de zin van artikel 9,1,b) GMVo nr 207/2009 is tevens aangetoond.

Met betrekking tot een vermeende inbreuk op artikel 9.1. c) GMVo:

Een succesvolle vordering op grond van dit artikel veronderstelt de volgende drie voorwaarden:

(1) er is sprake van gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens,

(2) het ingeroepen merk is bekend in de Gemeenschap en

(3) door het gebruik zonder geldige reden van een identiek of gelijkaardig teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of wordt afbreuk gedaan, of bestaat minstens het risico dat afbreuk wordt gedaan, aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Bovendien geldt de bescherming zowel voor identieke en soortgelijke als voor niet-soortgelijke waren en diensten aangezien het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een bekend merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten⁸

Opdat er sprake zou zijn van een inbreuk op een bekend merk volstaat het dat er tussen het bekend merk en het inbreukmakende teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk⁹. Associatiegevaar is dus voldoende en verwarring moet niet worden aangetoond.

Er is sprake van een verband indien het oudere bekende merk bij de gemiddelde consument "*in gedachten komt*" wanneer hij geconfronteerd wordt met het jonger teken.

Zoals reeds gesteld is er sprake van het gebruik van tekens die gelijk zijn of overeenstemmend zijn met de gemeenschapsmerken van eiseres en dat deze tekens worden gebruikt voor dezelfde waren/diensten.

het ingeroepen merk is bekend in de Gemeenschap:

⁸ HvJ 9 januari 2003, *Davidoff*, C-292/00, *Jurispr.*, I-389, *Bull. BMM* 2003, 53 noot G. VOS

⁹ HvJ 14 september 1999, *General Motors*, C-375/97, *Jurispr.*, I-5421, punt 23; HvJ 23 oktober 2003, *Adidas / Fitness World*, C-408/01, *Jurispr.*, I-12537, punten 29 en 31; HvJ 10 april 2008, *Adidas / Marca Mode II*, C-102/07, punt 41

Bij het onderzoek naar de bekendheid van een merk moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, alsmede de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven, evenals verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of andere beroepsorganisaties¹⁰

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 waren of diensten bestemd zijn¹¹

Wat het territoriale aspect betreft, is er volgens het Hof aan deze voorwaarde voldaan wanneer het merk bekend is "in een lidstaat"¹²

Eiseres verkoopt de MERCI chocolade in België sedert 1973 en in Nederland sedert 1979. De gemeenschapsmerken van eiseres zijn bekende merken.

In 2013 werd er in België meer dan 500 ton Merçi-chocolade verkocht (stuk 7 eiseres).

Uit een Nielsen studie blijkt dat 'MERCY' in 2013 op de derde plaats stond in België wat betreft marktaandeel in volume verkoop in het marktsegment chocolade, hierin enkel voorafgegaan door Cote d'Or Mignonettes en Ferrero Rocher (Stuk 15 eiseres). In 2013 werd er in Nederland meer dan 1.210 ton verkocht (Stuk 7 eiseres). In Nederland staat MERCI zelfs op de eerste plaats in de betrokken sector wat betreft marktaandeel! (Stuk 15 eiseres) Diverse markstudies tonen zowel in België als Nederland aan dat gemiddeld 90 % van de ondervraagden MERCI kent ('prompted awareness ') (Stukken 9 & 10 eiseres). Het staat aldus buiten kijf dat 'Merçi' een zeer bekend merk is.

Een merk, ook een bekend merk, heeft in het bijzonder een "herkomstaanduidende functie". De betrokken boodschappen die in het bijzonder door een bekend merk worden overgedragen of ermee worden geassocieerd, verlenen dit merk een bijzondere waarde die bescherming

¹⁰ HvJ 14 september 1999, *General Motors*, C-375/97, *Jurispr.*, I-5921, punt 27, *I.R.D.I.* 2000, 257; Ger. EG 13 december 2004, *El Corte Inglés / BHIM – Pucci (EMIDIO TUCCI)*, T-8/03, *Jurispr.*, II-4297, punt 67; Ger. EG 17 juni 2008, *El Corte Inglés / BHIM – Sánchez (Boomerang)*, T-420/03, punt 107

¹¹ HvJ 14 september 1999, *General Motors*, C-375/97, *Jurispr.*, I-5421, punten 24 t.e.m. 26; Ger. EG 13 december 2004, *El Corte Inglés / BHIM-Pucci (EMIDIO TUCCI)*, T-8/03, *Jurispr.*, II-4297, punt 67; Ger. EG 6 februari 2007, *Aktieselskabet af 21. November 2001/BHIM – TDK Corp. (TDK)*, T-477/04, *Jurispr.*, II-0000, punt 48; Ger. EG 17 juni 2008, *El Corte Inglés / BHIM – Sánchez (Boomerang)*, T-420/03, punt 107

¹² HvJ nr. C-301/07, 6 oktober 2009, (PAGO International), *Bull.BMM* 2009 (samenvatting), afl. 4, 179

verdient, temeer omdat de bekendheid van een merk meestal het resultaat is van aanzienlijke inspanningen en investeringen van de houder ervan.

Door dit gebruik in het kielzog van de bekende merk van eiseres tracht verweerster mee te liften op de reputatie en het prestige ervan in haar sector, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanningen die eiseres heeft geleverd om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden. Het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel "moet worden geacht" ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het eerdere merken van eiseres¹³, waarbij de formulering "moet worden geacht" duidt op een weerlegbaar vermoeden (vermoeden *juris tantum*). Verweerster weerlegt dit vermoeden echter niet.

Het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van een merk wordt in het algemeen als 'verwatering' aangeduid en verwijst naar het geleidelijk aan kleiner worden of het verdwijnen van de identiteit en de invloed bij het publiek een bepaald merk

Het gaat om de achteruitgang, afzwakking van een merk. De vermindering van het onderscheidend vermogen van het merk brengt mee dat het niet langer in staat is om een onmiddellijke associatie op te roepen met de goederen waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt.

Door het gebruik van de inbreukmakende tekens zoals verweerster dit doet, bestaat het risico dat het onderscheidend vermogen van de merken van eiseres wordt aangetast. Zoals eiseres terecht stelt: "Als iedereen op zijn chocoladeverpakking MERCI mag aanbrengen bestaat er over enkele jaren geen MERCI merk meer".

Verweerster stelt dat de aangevochten woorden vaak gebruikt worden in combinatie met chocolade, omdat dit een typisch geschenkproduct is.

Dit wil echter niet zeggen dat aan iedere producent van chocolade de toestemming wordt gegeven om MERCI/BEDANKT op zijn verpakking aan te brengen.

De door verweerster aangehaalde voorbeelden zijn *in casu* niet relevant daar niet duidelijk is waar, wanneer en door wie deze producten te koop werden aangeboden.

In tegenstrijd met wat verweerster beweert, is er geen sprake van een in de relevante sector gangbare praktijk om MERCI op de verpakking van chocolade aan te brengen.

Indien eiseres zou gedogen dat verweerster het teken BEDANKT/MERCI voor de verpakking van haar chocolade zou gebruiken, zouden de MERCI-merken gestaag elk onderscheidend vermogen verliezen omdat zij niet meer in staat zouden zijn om een onmiddellijke associatie met de waren op te roepen

¹³ Beslissing HvJ in zaak C-487/07, *L'Oréal/Bellure*, § 49

doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact bij het publiek inboet.

Bij afbreuk aan de reputatie van een merk, dikwijls ook 'degeneratie' of 'aantasting' van het merk genoemd, gaat het daarentegen om een situatie waarin de waren waarvoor het inbreukmakende teken wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert¹⁴.

Bovendien geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker het ongerechtvaardigd voordeel of de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld¹⁵.

Het volstaat dat schade *kan* ontstaan.

Gezien Storck door het langdurige gebruik van het merk MERCI een belangrijke reputatie heeft opgebouwd, waarbij meer dan 90% van de ondervraagde consumenten het merk kennen, kan inderdaad worden aangenomen dat het gebruik van de litigieuze tekens tot doel had om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of mee te liften op het onderscheidend vermogen van het MERCI merk.

Dit blijkt ook uit de wijze waarop de litigieuze tekens werden aangebracht: de litigieuze tekens staan zeer dominant en prominent in het midden van de verpakking.

Het verweer van Hamlet dat zij geen voordeel haalt, omdat zij volledig ter goede trouw was en enkel op verzoek van ALDI handelde, is irrelevant in geval van art. 2.20.1 BVIE en art 9.1 Verordening.

Tenslotte is er geen geldige reden: *In casu* overtuigt de door verweerster aangehaalde reden, met name "om te benadrukken dat het product kon worden gegeven als bedanking voor de juf of meester op het einde van het schooljaar", niet.

Er is geen sprake van een voorgebruik in hoofde van verweerster ter goeder trouw als niet geregistreerd merk. Er is bijgevolg geen sprake van een geldige reden.

Verweerster verwijt eiseres tenslotte rechtsmisbruik daar zij het rechtmatig vertrouwen van Aldi zou hebben verschalkt "dat er met deze vermeldingen niets mis is" (zie derde syntheseconclusies verweerster p. 14). Rechtsmisbruik in hoofde van eisende partij wordt door verweerster niet aangetoond. Bovendien is de vennootschap ALDI niet inzake.

¹⁴ Ger. EG 25 mei 2005, *Spa Monopole / BHIM – Spa-Finders. Travel Arrangements (Spa-Finders)*, T-67/04, *Jurispr.*, II-1825, punt 46

¹⁵ zie o.m. H.v.J. 14 september 1999, *General Motors*, C-375/97, *Jurispr.*, I-5421, punt 30

De inbreuk op artikel 9,1,c)GMVo door verweerster is derhalve aangetoond.

Met betrekking tot artikel 2.20.4 BVIE

Volgens verweerster in strijd met de richtlijn 2008/95/EG van het Europees parlement en de Rad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Het handhaven door de Benelux wetgever van een onweerlegbaar vermoeden van verwarringsgevaar voor vertaling van een merk in een streektaal zou volgens verweerster strijdig zijn met deze richtlijn.

De unieke taalkundige situatie in België en de Benelux vormt de rechtvaardiging voor deze bepaling die in het licht hiervan moet worden geïnterpreteerd.

Bij de beoordeling van de overeenstemming dient rekening te worden gehouden met het feit dat een merk met een taalkundige betekenis begripsmatig kan overeenstemmen met een teken dat wellicht visueel en auditief niet sterk overeenstemt, namelijk met een vertaling van dat merk in een andere officiële nationale of streektaal van de Benelux.

BEDANKT en MERCI vertonen een volledige begripsmatige overeenstemming. Een relevant deel van het publiek in het andere taalgebied zal het woord in de taal van het depot begrijpen(en dus kunnen vertalen in de eigen taal).

De betrokken bepaling is bijgevolg niet in strijd met de richtlijn.

Rekening houdend met wat voorafgaat is het stellen van een prejudiciële vraag niet aan de orde.

Vermits het gebruik van de aangevochten tekens als een inbreuk op de merkenrechten van eiseres worden aangemerkt, is dit tevens een inbreuk op de eerlijke markpraktijken en is het beroep op deze laatste rechtsnorm overbodig.

De gevorderde maatregelen:

Verweerster stelt dat de dwangsom overdreven is en dient te worden gematigd.

Het meest geschikte middel om de naleving van een stakingsbevel te verzekeren is het opleggen van een dwangsom¹⁶.

Het is de bedoeling dat de dwangsom voldoende hoog wordt gesteld om de wederechtelijke handelingen efficiënt te kunnen beteugelen. Het bedrag moet zwaarder doorwegen dan het louter economisch belang van de gewraakte handeling¹⁷

¹⁶ P. De Vroede: "handelspraktijken, de doeltreffendheid van het stakingsbevel", T.P.R.2004,235

¹⁷ Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken, R. Steennot, S. Dejonghe, Intersentia, Antwerpen/Oxford 2007 nr 609 en verwijzingen aldaar

De gevorderde dwangsom wordt bepaald op 250,00 EUR per verpakking en per dag dat de inbreuk voortduurt, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 250.000,00 EUR.

Tot slot stelt Hamlet dat een mogelijk verbod enkel in België zou mogen gelden.

Het gaat *in casu* om een merkinbreuk. Artikel 1.14 BVIE bevat de volgende fundamentele regel van het Benelux merkenregime: "*Het gezag van rechterlijke beslissingen die in één van de drie staten met toepassing van dit verdrag worden gegeven, wordt in beide andere staten erkend (...)*". Met andere woorden, de territoriale reikwijdte van de beslissingen van de rechters van één van de Beneluxlanden (over Beneluxmerken) geldt voor de gehele Benelux.

De publicatie zal tenslotte niet bijdragen tot de staking van de inbreuk. Het opleggen van een dwangsom volstaat.

Met betrekking tot de kosten

Er is geen reden om af te wijken van de basisrechtsplegingsvergoeding, die overeenkomstig het K.B. tot vaststelling van het tarief van de RPV bedoeld in artikel 1022 Ger. W. 1320,00 EUR bedraagt;

OM DEZE REDENEN,

Ilse LEUS, waarnemend Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel, Waterloolaan 70 te 1000 Brussel, zetelend in openbare terechtzitting van de vorderingen tot staking, zaal E, bijgestaan door Martine VANDEN EYCKEN, Griffier;

RECHT SPREKEND OP TEGENSPRAAK,

Alle meer omvattende of strijdige overwegingen in besluiten afwijzend als niet dienend terzake;

Verklaart de vordering vanwege eiseres ontvankelijk en gegrond zoals hierna bepaald:


- Stelt vast dat de NV HAMLET, door in de Benelux chocolade aan te bieden en te verkopen onder de litigieuze tekens 'Bedankt' en 'Merci',
- een inbreuk pleegt op het gemeenschapsmerk MERCI nr. 003858231 en het internationaal merk MERCI nr. 320574 van Storck overeenkomstig artikel 9.1. a), b) en c) van de Verordening nr. 207/2009/EG van 26 februari 2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en artikel 2.20.1. a), b), c) en/of d) en artikel 2.20.4 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom;

- Beveelt de staking van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per dag dat de inbreuk voortduurt, en per éénmalig gebruik, i.e. per op de markt gebrachte verpakking en/of product, in strijd met het uit te spreken verbod en dit binnen de 48 uur na betekening van de tussen te komen beschikking, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 250.000,00 EUR.
- Veroordeelt de NV Hamlet tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.320 EUR + dagvaardingskost van 292,87 EUR.

Wijst eisende partij af van het meergevorderde.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de vorderingen tot staking, zaal E van de rechtbank van koophandel te Brussel op

25 MRT 2015


LEUS


M.VANDEN EYCKEN