



Repertoriumnummer
2016 /
Datum van uitspraak
27 MEI 2016
Rolnummer
A/15/01859
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden

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

### Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Vonnis

Kamer van de Voorzitter  
Vordering tot staken

Aangeboden op
Niet te registreren

**In de zaak van:**

FLEN PHARMA GROUP S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te Luxembourg, 4354 Esch-sur-Alzette, rue Henri Koch 29, en gekend in het register der BTW-administratie van Luxembourg onder het nummer LU25560687

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meesters L. Hubert en Ch. Du Jardin  
Advocaten te 9000 Gent, Ravensteinstraat 2, bus 2

**En:**

LABORATOIRES MPS PHARMA BVBA, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 139, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0563.446.868

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester J. Huysentruyt  
Advocaat te 8500 Kortrijk, Minister Tacklaan 51

**En:**

NV D'HOOGHE INVEST, met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Kerkstraat 2C, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0872.721.173

BVBA MEDICAL PRODUCTS SERVICES EUROPE, met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Kerkstraat 2C, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0479.970.155

Verwerende partijen in gedwongen tussenkomst

Die worden vertegenwoordigd door R. Raes loco meester N. Vinckier

Advocaat te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 7

## **1 DE PROCEDURE**

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 30 maart 2015 werd betekend. Op 23 april 2015 werden NV D'HOOGHE INVEST en BVBA MEDICAL PRODUCTS SERVICES EUROPE in gedwongen tussenkomst gedagvaard.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 17 maart 2016. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 24 maart 2016 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

## **2 DE FEITEN**

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.
6. De heer            apotheker van opleiding, deed in de jaren '90 onderzoek naar wondbehandeling (stuk A.1 bundel eisende partij). In november 2000 richtte hij Flen Pharma op, een farmaceutisch bedrijf dat zich specialiseert in producten voor de behandeling van wonden (stuk A.2 bundel eisende partij). De producten van Flen Pharma zijn gebaseerd op het principe van vochtige wondheling.
7. Eisende partij deponeerde op 25 augustus 2000 het teken 'FLAMIGEL' als Uniemerck (stuk A.3 bundel eisende partij).

Op 5 november 2001 werd het Uniemerck ingeschreven onder het nummer 001825835 voor de volgende waren:

Klasse 03: bleekmiddelen en andere wasmiddelen.

Klasse 05: farmaceutische en medische producten voor de plaatselijke behandeling van acute wonden zoals brand- en schaafwonden en van chronische wonden zoals spanningspijnen, beengezwellen, diabetesgezwellen.

8. Het merk Flamigel wordt gebruikt voor gels voor wondbehandeling (stuk A.4 bundel eisende partij), die al sinds 2000 onder deze merknaam in de Belgische apotheken te verkrijgen zijn.

Hoewel de onder het merk Flamigel verhandelde gel voor meerdere toepassingen kan worden aangewend, is het merk Flamigel volgens eisende partij, voornamelijk gekend bij het publiek voor haar helende werking voor brand- en schaafwonden.

9. De verpakking van de producten onder het merk Flamigel wordt gekenmerkt door de benaming Flamigel – geschreven in kleine letters met uitzondering van de hoofdletter 'F' – gevolgd door het symbool ® afgebeeld in blauwe letters, op een door nuances van wit en tinten geel en oranje gedomineerde achtergrond. Deze verpakking ziet er als volgt uit:



10. Volgens eisende partij geniet het merk Flamigel in België een grote bekendheid.

11. Verwerende partij is ook een farmaceutisch bedrijf (stuk B.1 bundel verwerende partij) dat onder meer producten onder eigen label produceert.

12. Volgens de conclusies van verwerende partij werd deze vennootschap opgericht met als doel het handelsfonds dat zij van verwerende partij in gedwongen tussenkomst had overgenomen, uit te baten. Dit handelsfonds betrof de productie en distributie van enerzijds desinfecterende liquide medische producten voor de huid en anderzijds wondbehandelende zalfproducten voor oppervlakkige brandwonden en lichte schaaf- en snijwonden.

13. Verwerende partij was tot begin oktober 2015 ingevolge de overname van het handelsfonds houder van het op 28 november 2008 gedeponerd en op 11 maart 2009 onder het nummer 0854927 ingeschreven Benelux merk voor het navolgend complex woord-beeldmerk (stuk B.2 bundel eisende partij):



Dit Benelux merk werd ingeschreven voor "zalf voor brandwonden" in klasse 5.

14. Eind december 2014 kreeg eisende partij er kennis van dat verwerende partij eigenaar was van Benelux merk nr. 0854927, en dat zij het teken Flamma Gel gebruikte voor een product voor de behandeling van brandwonden (stuk B.3 bundel eisende partij).

Eisende partij stelde vast dat verwerende partij op haar verpakkingen niet het complexe teken zoals vervat in Benelux merk nr. 0854927 aanbracht, doch wel enkel de benaming Flamma Gel ontdaan van enige versiering of franje. Zoals bij het merk Flamigel, werd deze benaming geschreven in kleine letters – met uitzondering van de hoofdletters 'F' en 'G' – gevolgd door het symbool ® en in blauwe letters afgebeeld, op een door nuances van wit en oranje gedomineerde achtergrond, namelijk als volgt:



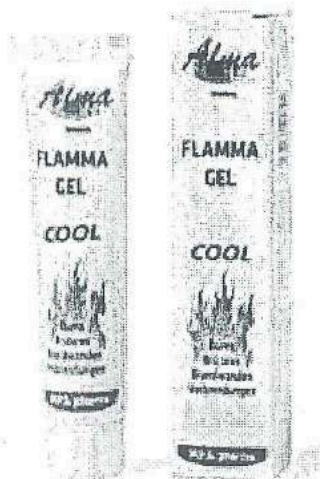
15. Bij brief van 9 januari 2015 van haar merkengemachtigde (stuk C.1 bundel eisende partij) stelde eisende partij verwerende partij daarom in gebreke om het gebruik van elk met haar merk verwarring stichtend teken, inclusief het teken Flamma Gel, te staken en gestaakt te houden. In dezelfde brief eiste eisende partij ook de doorhaling van Benelux merk nr. 0854927.

16. Er volgde enige briefwisseling tussen de raadsman van verwerende partij en de merkengemachtigde en vervolgens de raadsman van eisende partij (stukken C.2 en C.3 bundel eisende partij). Partijen kwamen evenwel niet tot een vergelijk zodat eisende partij overging tot dagvaarding.

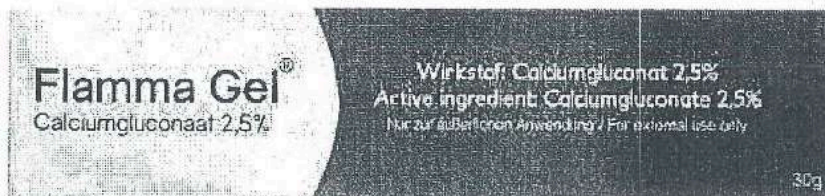
17. Op de inleidingszitting van 6 mei 2015 meldde de raadsman van verwerende partij dat de producten met het teken Flamma Gel voorlopig uit de handel genomen waren, omdat het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (hierna: het FAGG) deze producten in quarantaine had geplaatst.

Zij verzocht tevens om de zaak uit te stellen teneinde de partijen van wie zij het merk en handelsfonds had overgenomen inzake te betrekken.

18. Voorafgaand aan de overdracht aan verwerende partij van hun handelsfonds en merk, gebruikten verwerende partijen in gedwongen tussenkomst volgens eisende partij de verschillende woord- en beeldelementen van het als Benelux merk nr. 0854927 ingeschreven teken (stuk B.5 bundel eisende partij) als volgt op de verpakking van hun gels voor wondbehandeling:



19. Vervolgens (maar nog vóór de overdracht van hun merk en handelsfonds aan verweerster) gebruikten zij volgens eisende partij evenwel ook de volgende verpakking:

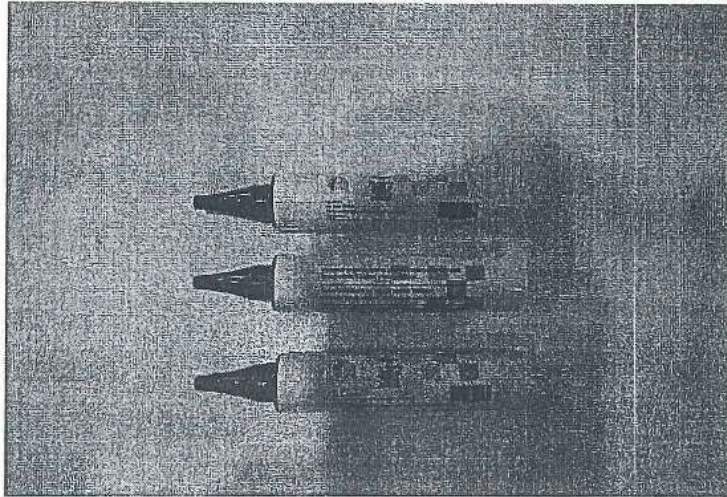


20. Verwerende partijen in gedwongen tussenkomst ontkennen dit gebruik.

21. Uit de conclusies van verwerende partij blijkt dat verwerende partij op 24 april 2015 overging tot dagvaarding van verwerende partijen in gedwongen tussenkomst voor de Rechtbank van Koophandel te Ieper teneinde de overeenkomsten gesloten tussen haar en verwerende partijen in gedwongen tussenkomst nietig te horen verklaren, minstens *ex tunc* te ontbinden en hen te veroordelen tot betaling van schadevergoeding. De vordering is gesteund op de schending van de precontractuele verbintenissen door verwerende partijen in gedwongen tussenkomst, ondermeer door het verstrekken van vervalste informatie aan verwerende partij over de voorheen gerealiseerde omzetten, het cliënteel en de zogenaamde aanwezigheid van CE certificaten en conformiteitsverklaringen van de diverse producten (zie stuk B bundel verwerende partij).

22. Op 25 september 2015 zouden verwerende partijen in gedwongen tussenkomst de overnameprijs volledig hebben terugbetaald aan verwerende partij en opnieuw in het bezit gesteld zijn van het handelsfonds inclusief de Benelux merkinschrijving nr. 0854927 (randnummer 6 van de syntheseconclusies van verwerende partij in gedwongen tussenkomst).

23. Verwerende partijen in gedwongen tussenkomst stellen in randnummer 15 en volgende van hun syntheseconclusies dat zij thans gels onder het teken 'Flamma Gel' verkopen. De gels zouden verkocht worden in zgn. unidoses zoals hierna afgebeeld. Verwerende partijen in gedwongen tussenkomst voeren daarbij aan dat zij hun gel "louter op de markt [zullen] brengen en verkopen op basis van het opschrift en het beeldmerk 'Alma Flamma gel Burns Brûlures Brandwonden Verbrendungen'"



24. Eisende partij voert aan dat verwerende partijen in gedwongen tussenkomst thans niet enkel onder het teken Flamma Gel de bovenstaande unidoses (met daarop het teken zoals onder nummer 0854927 ingeschreven in de Benelux) verhandelen, maar dat zij ook hun gels voor wondbehandeling opnieuw via internet – o.m. via [www.pharma2go.be](http://www.pharma2go.be) (stuk B.6 bundel eisende partij) en [www.newpharma.be](http://www.newpharma.be) (stuk B.7 bundel eisende partij) onder de verpakking met het oude teken 'Flamma Gel' aanbieden zoals die werden aangeboden totdat de FAGG tussenkwam (zie randnummer 8 van de finale syntheseconclusie van verwerende partij en haar stuk D.20).

25. Gelet op de ontbinding van de overnameovereenkomst tussen verwerende partijen in gedwongen tussenkomst en verwerende partij, engageert verwerende partij zich in syntheseconclusie (randnummer 15) geen producten onder de naam 'Flamma Gel' noch inbreukmakende bijsluiters meer op de markt te zullen brengen.

### **3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

#### **3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:**

*"De vordering van [eisende partij] ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dienvolgens.*

##### *1. Met betrekking tot de inbreuken:*



*Te zeggen voor recht dat verweerster inbreuk heeft gemaakt op en dat verweersters in gedwongen tussenkomst inbreuk hebben gemaakt en nog steeds maken op:*

*(i) artikel 9.1 van de Uniemerikverordening, door producten onder het teken Flamma gel te koop aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, dan wel het teken Flamma gel te gebruiken in reclame of anderszins;*

*(ii) artikel XI.165 van het Wetboek van Economisch Recht, door de tekst en de tekeningen in de bijsluiter van het product 'Flamigel' van concludente te kopiëren en te reproduceren in de bijsluiter van hun product 'Flamma gel' zonder hiervoor de toestemming te hebben van [eisende partij];*

*(iii) artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht, omdat de concrete te koop aanbidding door verweerster en verweersters in gedwongen tussenkomst van de producten onder het Flamma Gel teken, een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad is die schade aanricht aan de beroepsbelangen van [eisende partij];*

*2. Met betrekking tot de staking van de inbreuken:*

### *2.1. IN HOOFDORDE*

*De staking van deze inbreuken te bevelen en dienaangaande verweerster en verweersters in gedwongen tussenkomst het verbod op te leggen om, op welke wijze dan ook, rechtstreeks dan wel onrechtsteeks, zelf dan wel via verbonden of geassocieerde vennootschappen in de zin van Artikel 11 en 12 Wetboek Vennootschappen, nog verder:*

*(i) producten te produceren, te koop aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, onder het teken 'Flamma gel' dan wel enig ander teken dat verwarring zou stichten met 'Flamigel', of het teken 'Flamma gel', dan wel enig ander teken dat verwarring zou stichten met 'Flamigel' te gebruiken in reclame, in een domeinnaam, handelsnaam of anderszins, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk blijft bestaan, alsook onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per materiële drager waarop de inbreuk voorkomt, vanaf de 5<sup>de</sup> dag na betekening van het tussen te komen vonnis;*

*(ii) (het geheel of een deel van) de tekst en/of de tekeningen opgenomen in de bijsluiter van het product 'Flamigel' van [eisende partij] te reproduceren in de bijsluiter van haar producten en/of in andere materiële dragers, in reclame en op haar website, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk blijft bestaan, alsook onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per materiële drager waarop de inbreuk voorkomt, vanaf de 5<sup>de</sup> dag na betekening van het tussen te komen vonnis.*

## **2.2. IN ONDERGESCHIKTE ORDE**

*De staking van deze inbreuken te bevelen en dienaangaande*

*1) verweersters in gedwongen tussenkomst het verbod op te leggen om, op welke wijze dan ook, rechtstreeks dan wel onrechtsteeks, zelf dan wel via verbonden of geassocieerde vennootschappen in de zin van Artikel 11 en 12 Wetboek Vennootschappen, nog verder:*

*(i) producten te produceren, te koop aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, onder het teken 'Flamma gel' dan wel enig ander teken dat verwarring zou stichten met 'Flamigel', of het teken 'Flamma gel', dan wel enig ander teken dat verwarring zou stichten met 'Flamigel' te gebruiken in reclame, in een domeinnaam, handelsnaam of anderszins, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk blijft bestaan, alsook onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per materiële drager waarop de inbreuk voorkomt, vanaf de 5<sup>de</sup> dag na betekening van het tussen te komen vonnis;*

*(ii) (het geheel of een deel van) de tekst en/of de tekeningen opgenomen in de bijsluiter van het product 'Flamigel' van [eisende partij] te reproduceren in de bijsluiter van haar producten en/of in andere materiële dragers, in reclame en op haar website, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk blijft bestaan, alsook onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per materiële drager waarop de inbreuk voorkomt, vanaf de 5<sup>de</sup> dag na betekening van het tussen te komen vonnis.*

*2) Voor recht te verklaren dat verweerster zich er formeel toe verbindt volgende handelingen te blijven staken:*

*(i) producten te produceren, te koop aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, onder het teken 'Flamma gel' dan wel enig ander teken dat verwarring zou stichten met 'Flamigel', of het teken 'Flamma gel', dan wel enig ander teken dat verwarring zou stichten met 'Flamigel' te gebruiken in reclame, in een domeinnaam, handelsnaam of anderszins, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk blijft bestaan, alsook onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per materiële drager waarop de inbreuk voorkomt, vanaf de 5<sup>de</sup> dag na betekening van het tussen te komen vonnis;*

*(ii) (het geheel of een deel van) de tekst en/of de tekeningen opgenomen in de bijsluiter van het product 'Flamigel' van [eisende partij] te reproduceren in de bijsluiter van haar producten en/of in andere materiële dragers, in reclame en op haar website, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk blijft bestaan, alsook onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per materiële drager waarop de inbreuk voorkomt, vanaf de 5<sup>de</sup> dag na betekening van het tussen te komen vonnis.*

### *3. Met betrekking tot de publicatie:*

*De publicatie te bevelen van het tussen te komen vonnis in minstens twee nationaal verspreide dag- of weekbladen naar keuze van [eisende partij], op kosten van verweerster en verweersters in gedwongen tussenkomst, op eenvoudig vertoon van de facturen door [eisende partij] aan verweerster en verweersters in gedwongen tussenkomst.*

### *4. Met betrekking tot de kosten:*

*Verweerster en verweersters in gedwongen tussenkomst te horen veroordelen tot de kosten van het geding, zijnde:*

#### *1) Ten laste van verweerster:*

<i>(i) de kosten van dagvaarding:</i>	<i>292,25 euro</i>
<i>(ii) RPV:</i>	<i>1.320,00 euro</i>

#### *1) Ten laste van verweersters in gedwongen tussenkomst:*

<i>RPV :</i>	<i>1.320,00 euro</i>
--------------	----------------------

*5. Verweerster en verweersters in gedwongen tussenkomst solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot betaling van alle sommen die zij ingevolge het tussen te komen vonnis aan [eisende partij] zouden verschuldigd zijn.*

*Dit alles uitvoerbaar bij voorraad, zonder borgstelling, niettegenstaande iedere voorziening en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement.*

### 3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

*"Vast te stellen dat de hoofdvordering zonder voorwerp is;*

*Minstens de hoofdvordering in al haar onderdelen af te wijzen als zijnde onontvankelijk, minstens als zijnde ongegrond;*

*In elk geval de vordering in gedwongen tussenkomst van verzoekster jegens gedaagden ontvankelijk en gegrond te horen verklaren;*

*Dienvolgens het tussen te komen vonnis aan verweersters in tussenkomst gemeen en tegenstelbaar te verklaren;*

*Verweersters in tussenkomst solidair te veroordelen om [verwerende partij] te vrijwaren voor elk bedrag in hoofdsom, rente en kosten waartoe [verwerende partij] ten opzichte van eiseres zou worden veroordeeld, en met name:*

*- verweersters in tussenkomst solidair te veroordelen om [verwerende partij] te vrijwaren voor de kosten van een gebeurlijke publicatie van het tussen te komen vonnis waartoe [verwerende partij] ten opzichte van eiseres zou worden veroordeeld;*

*- verweersters in tussenkomst solidair te veroordelen om [verwerende partij] te vrijwaren voor de gerechtskosten waartoe ten opzichte van eiseres zou worden veroordeeld;*

*Eiseres te verwijzen in de kosten van de hoofdvordering, aan de zijde van verwerende partij begroot op de rechtsplegingsvergoeding t.b.v. 1.320,00 EUR;*

*Verweersters in tussenkomst solidair te verwijzen in de kosten van de vordering in tussenkomst en gemeenverklaring, aan de zijde van verwerende partij begroot op de kosten van dagvaarding t.b.v. 345,56 EUR en de rechtsplegingsvergoeding t.b.v. 1.320,00 EUR."*

### 3.3 Verwerende partijen in gedwongen tussenkomst verzoeken de stakingsrechter:

*"- De vordering in gedwongen tussenkomst en gemeenverklaring, en het gevorderde voorbehoud, vanwege BVBA Laboratoires MPS Pharma (thans BVBA D2S Pharma genaamd) jegens verwerende partijen in gedwongen tussenkomst onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;*

*- De uitgebreide initiële hoofdvordering vanwege SA Flen Pharma Group jegens verwerende partijen in gedwongen tussenkomst af te wijzen als zonder voorwerp, minstens als manifest ongegrond;*

*Dienvolgens BVBA Laboratoires MPS Pharma (thans BVBA D2S Pharma) en/of SA Flen Pharma Group te veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen de rechtplegingsvergoeding, en aan de zijde van verwerende partijen in gedwongen tussenkomst als volgt begroot: (...)"*

## **4 DE ONTVANKELIJKHEID**

26. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet ontvankelijkheid van de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

## **5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING**

### 5.1 Over de vordering op grond van artikel 9.1.b) UMV ten aanzien van verwerende partijen in gedwongen tussenkomst

27. Artikel 9.1.b) van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (UMV) geeft aan de houder van het merk het uitsluitende recht om:

*"Iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden, dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerkt en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kon ontstaan; verwarring omvat het gevaar op associatie met het merk."*

28. Verwerende partijen in gedwongen tussenkomst voeren ten onrechte aan dat zij geen gebruik hebben gemaakt van het merk omdat zij de betreffende producten nooit zouden hebben verkocht.

Artikel 9.2. UMV bepaalt wat nader moet worden verstaan onder het gebruik van een merk:

*"b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*

*d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties."*

Gelijkaardige bepalingen zijn opgenomen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), met name in artikel 2.20.1.b. en artikel 2.20.2. BVIE met betrekking tot de Benelux-merken.

Artikel 2.20.1.b. BVIE bepaalt:

*"Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemeen recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:*

*(...)*

*b) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;"*

Artikel 2.20.2. BVIE bepaalt:

*"Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:*

*a. het aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking;*

*b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*

*b. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken."*

29. Uit de stukken van verwerende partij blijkt dat verwerende partijen het teken Flamma Gel wel degelijk gebruikten. Zo worden de verpakkingen op pagina 10 van de overnameprospectus afgebeeld (stuk C.1.2bis bundel verwerende partij). In de inventaris van de verkochte goederen, zoals gevoegd bij de overeenkomst van 2 oktober 2014 (stuk C.13., bijlage 1) worden deze verpakkingen eveneens vermeld, met name 9360 stuks "*Ind doos FlammaGel Wond Groen*" en 6.660 stuks "*In doos FlammaGel Oranje*" (stuk C1.3. bijlage 1 bundel verwerende partij).

30. Voor een inbreuk op artikel 9.1.b) UMV is verder cumulatief vereist:

- dat het litigieuze teken in het economisch verkeer wordt gebruikt;
- dat de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven dezelfde of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;
- dat het litigieuze teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk;
- dat er verwarringsgevaar bestaat, inhoudende associatiegevaar.

31. Het teken wordt gebruikt in het economisch verkeer (zie hoger).

32. De stakingsrechter zal hierna:

- het in casu relevante publiek vaststellen, daarbij rekening houdend met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie van waren en diensten waarover het gaat;
- bepalen of er in casu sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten en, in deze laatste hypothese, in welke mate;
- indien er sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten, bepalen of er sprake is van identiteit of overeenstemming tussen het merk van eisende partij en het aangevochten teken, en, in deze laatste hypothese, in welke mate;
- indien er sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten, alsmede van identiteit of overeenstemming tussen het merk van eisende partij en het aangevochten teken, bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar.

### 5.1.1 Het relevante publiek

33. Vooraleer over te gaan tot enerzijds de beoordeling van overeenstemming tussen het merk en het teken en anderzijds de beoordeling van de identiteit of de soortgelijkheid van de producten of diensten, moet de stakingsrechter het relevante publiek definiëren zowel op territoriaal vlak als in relatie tot de betrokken waren of diensten. Het is immers in hoofde van het relevante publiek dat verwarringsgevaar moet worden vastgesteld.

Het door eisende partij ingeroepen merk is een Uniemerkt. Territoriaal zijn zodoende in casu relevant de landen van de Europese Unie.

34. De perceptie van het relevante publiek of het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangenomen<sup>1</sup>.

35. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en de overeenstemming tussen de tekens speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol<sup>2</sup>. Onder de gemiddelde consument wordt de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument verstaan. Hierbij wordt aangenomen dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is achtergebleven. Gezien de gemiddelde consument een merk normaal gezien als een geheel percipieert, zijn het over het algemeen de dominante en onderscheidende elementen van een teken die het gemakkelijkst worden onthouden<sup>3</sup>.

36. Bovendien moet er rekening worden gehouden met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang de categorie van waren of diensten waarover het gaat. De perceptie kan verschillen wanneer de consument van de betrokken waren of diensten meer gespecialiseerd is.

---

<sup>1</sup> HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*, punt 26, *in fine*

<sup>2</sup> Vanleenhoven, C., "De relevante consument in het merkenrecht – het mystieke wezen ontsluit.", IRDI, 2010, 354-366.

<sup>3</sup> Maeyaert, P., "Verwarringsgevaar in het merkenrecht. Analyse van de rechtspraak in oppositieprocedures", T.B.H., 2011, p. 965 en verwijzingen.



Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn<sup>4</sup>. Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt<sup>5</sup>.

37. In casu betreft het een gel voor (brand)wondenbehandeling, een courant genees- en verzorgingsmiddel dat op een algemeen publiek gericht is. De gel wordt vaak voorschriftvrij aangekocht. Gezinnen met jonge kinderen zijn de voornaamste doelgroep (stuk A.10 bundel eisende partij). Dat deze waren ook bestemd zijn voor specialisten dan wel via tussenpersonen worden verdeeld is niet relevant. Er moet worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten zoals deze in de merkinschrijving voorkomen. Er kan worden verwezen naar COHEN JEHORAM: *"Het Hof van Justitie heeft in het kader van de inbreukvraag nader gepreciseerd, dat in de beoordeling betrokken moet worden de perceptie van de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Overigens moet daarbij gekeken worden naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten zoals deze in de merkinschrijving voorkomen (en dus niet van de waren en/of diensten waarvoor het merk in de praktijk gebruikt wordt)"*<sup>6</sup>.

38. De stakingsrechter besluit dat het relevante publiek in casu de gemiddelde consument is van de Europese Unie van de betrokken waren die geacht wordt normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

#### 5.1.2 Dezelfde waren en diensten of soortgelijke waren en diensten

39. Het merk van eisende partij werd geregistreerd in klassen 2 en 5:

Klasse 03: bleekmiddelen en andere wasmiddelen.

---

<sup>4</sup> HvJ 22 juni 2006, C-25/05 P, *Storck / BHIM, Jur.*, p. I-5719, punt 25; HvJ 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, *Procter & Gamble / BHIM, Jur.*, p. I-5173, punt 33

<sup>5</sup> HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM, Jur.*, p. I-643, punten 40 en 41; Ger.EG 10 oktober 2007, T-460/05, *Bang & Olufsen / BHIM, Jur.*, p. II-4207, punt 33: *"In het geval van gangbare verbruiksgoederen is het aandachtsniveau van de gemiddelde consument immers lager dan bij duurzame waren of eenvoudigweg bij waren die waardevoller zijn of meer uitzonderlijk worden gebruikt."*; Ger.EG 23 september 2009, T-391/06, *Arcandor / BHIM – dm drogerie markt (S-HE), Jur.* 2009, p. II-167, punt 29

<sup>6</sup> T. COHEN JEHORAM, *Industriële eigendom deel 2: Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, p. 328.

Klasse 05: farmaceutische en medische producten voor de plaatselijke behandeling van acute wonden zoals brand- en schaafwonden en van chronische wonden zoals spanningspijnen, beengezwellen, diabetesgezwellen.

40. Artikel 9.2. UMVO en het daarmee overeenstemmende artikel 2.20.2. BVIE verduidelijken dat onder gebruik van een teken wordt verstaan:

- a. het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;*
- b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*
- c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;*
- d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties (BVIE : in de reclame).*

41. Het gebruik van een teken voor waren of diensten moet evenwel ruim worden opgevat.<sup>7</sup>

42. Verwerende partijen in gedwongen tussenkomst gebruikten het teken Flamma Gel voor gels voor wondbehandeling reeds voor de overdracht van hun handelsfonds en doen dat opnieuw na de ontbinding van deze overeenkomst (stukken B.6 en B.7 bundel eisende partij).

43. Uiteraard verandert het feit dat een gel voor wondbehandeling in een andere dosering of via een andere verpakking wordt aangeboden niets aan het feit dat het om een gel voor wondbehandeling gaat.

#### 5.1.3 Identiteit of overeenstemming tussen merk en teken

44. Betreffende de overeenstemming tussen de conflicterende tekens moet volgens de vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie, de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, berusten op de totaalindruk die door deze wordt opgeroepen, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en de dominerende

---

<sup>7</sup> Vz. Kh. Brussel 19 oktober 2011, IRDI 2012/2 p 182.

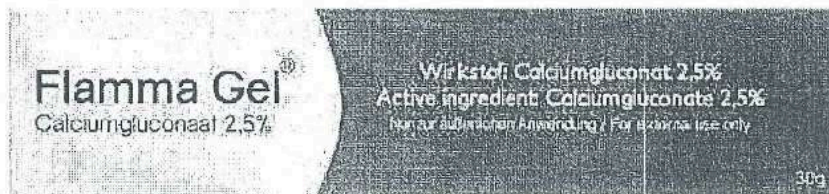
bestanddelen van het oudere merk<sup>8</sup>. Deze analyse moet worden uitgevoerd aan de hand van de perceptie van het relevante publiek. Hoewel het verwarringsgevaar op globale wijze moet worden beoordeeld, moet de beoordeling van elk visueel, fonetisch of begripsmatig element op een individuele wijze worden geanalyseerd.

45. Bij de globale beoordeling van de overeenstemming in een inbreukprocedure moet worden uitgegaan van een vergelijking tussen het merk zoals het is ingeschreven in het merkenregister<sup>9</sup>. Grafische elementen die niet in de merkinschrijving zijn opgenomen, kunnen derhalve niet bij de beoordeling in aanmerking worden genomen. Dit volgt logischerwijze uit het feit dat het teken via het merkenrecht net haar bescherming verwerft door de registratie ervan als merk en niet door het loutere gebruik dat van het teken wordt gemaakt. De vergelijking moet dus gebeuren tussen het beeldmerk van eisende partij zoals dat werd ingeschreven in het merkenregister.

46. Het betreft derhalve de volgende tekens:

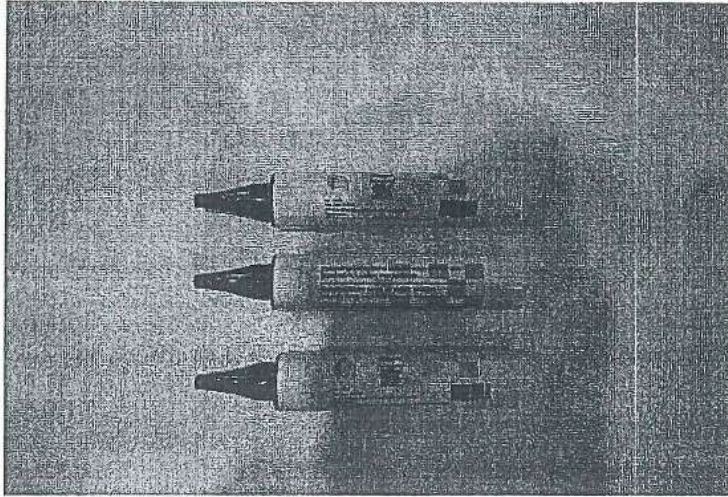
Voor eisende partij: het woordmerk "Flamigel".

Voor verwerende partijen in gedwongen tussenkomst:



<sup>8</sup> HvJEG C-251/95, *Puma v. Sabel*, 1995; HvJEG C-342/97, *Lloyd v. Klijsen*, 1999.

<sup>9</sup> GvEA gevoegde zaken T-183/02 en T-184/02, *El corte Inglés SA v. BHIM – Iberia Lineas Aéreas de España SA*, 2004, 104; GvEA T-353/04, *Ontex v. BHIM – Curon Medical*, 2007, 74.



47. De stakingsrechter houdt er rekening mee dat de gemiddelde consument, volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, slechts zelden de gehanteerde tekens en/of merken rechtstreeks met elkaar kan vergelijken:

*"Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat."*<sup>10</sup>

48. De analyse van de gelijkenis of overeenstemming moet gebeuren aan de hand van de perceptie van het relevante publiek, dat hiervoor door de stakingsrechter werd bepaald.

49. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Hij heeft slechts zelden de mogelijkheid om de betrokken merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Hij haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven<sup>11</sup>: *"De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en*

<sup>10</sup> HvJ C-342/97, *Lloyd v. Klijsen*, randnr. 26.

<sup>11</sup> HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), punt 25; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion / Thompson*, punt 28.

*dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan."*

50. Merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel overeenstemmen wat één of meerdere relevante aspecten betreft, te weten de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten. De beoordeling van elk visueel, fonetisch of begripsmatig element moet op een individuele wijze geanalyseerd worden.

51. Het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk worden niet in aanmerking genomen in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, maar enkel in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Doch, anderzijds moet het onderscheidend vermogen dat een element van een samengesteld merk bezit, wel reeds in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de tekens worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende (en onderscheidende) bestanddelen van het samengestelde merk vast te stellen<sup>12</sup>: *"Het is juist dat het onderscheidend vermogen van een element van een samengesteld merk al in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens moet worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende bestanddelen van het teken vast te stellen, maar de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk is een van de elementen die in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De eventueel zwakke mate van onderscheidend vermogen van de oudere merken dient dus niet in aanmerking te worden genomen in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens."*

#### Toepassing in concreto

##### *5.1.3.1 Visuele overeenstemming*

52. De stakingsrechter stelt vast dat het merk van eisende partij bestaat uit 8 letters. Het teken van verwerende partij bestaat het 9 letters opgedeeld in twee woorden. Slechts twee letters zijn verschillend: Flamigel, ten opzichte van Flamma Gel.

---

<sup>12</sup> naar analogie: Ger.EG 25 maart 2010, T-5/08 en T-7/08, *Société des produits Nestlé / BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, punt 65, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

53. Een eventueel kleurverschil is niet relevant bij een woordmerk.<sup>13</sup>

54. Visueel valt op dat de woorden sterk op elkaar lijken. De verschillende letters vallen nauwelijks op.

55. Er is in casu derhalve sprake van visuele overeenstemming. Het vergeleken merk en teken verschillen visueel slechts in twee details die de consument niet zal onthouden. Details en dus ook detailverschillen ontsnappen aan de aandacht van de gemiddelde consument. Merk en teken zijn derhalve visueel in grote mate overeenstemmend.

#### *5.1.3.2 Begripsmatige overeenstemming*

56. Het betreft fantasiebenamingen zodat er geen begripsmatige analyse mogelijk is. In ieder geval bevatten beiden tekens het woord 'gel' en 'flam'.

#### *5.1.3.3 Auditieve overeenstemming*

57. Merk en teken bestaan beiden uit drie lettergrepen. De eerste 'Flam' en de derde 'gel' zijn fonetisch identiek. Enkel de middelste lettergreep wordt anders uitgesproken: i versus a. Dit verschil is evenwel van ondergeschikt belang gelet op het feit dat de twee andere lettergrepen fonetisch meer gewicht hebben enerzijds omwille van hun positie en anderzijds omwille van de aanwezigheid van meerdere (opeenvolgende) medeklinkers. Beide tekens worden bovendien met dezelfde intonatie uitgesproken.

58. Op auditief vlak zijn merk en teken dus eveneens in grote overeenstemmend.

#### *Besluit van de stakingsrechter inzake overeenstemming tussen merk en teken:*

59. De verschillen tussen het merk en het teken zijn slechts bijkomstig en niet van aard om de totaalindruk die door het merk en het teken, bij het relevante publiek zoals door de stakingsrechter bepaald, met name de gemiddelde consument van de betrokken waren die aandachtig is wanneer hij zijn keuze maakt bij de voorbereiding en de aankoop daarvan, te beïnvloeden.

60. De stakingsrechter besluit dat het merk en het teken overeenstemmen.

---

<sup>13</sup> Ger.EU T-211/03, *Faber*, 2005, randnr. 33.

#### 5.1.4 Het verwarringsgevaar

61. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9:1.b) UMV wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn<sup>14</sup>.

62. Het verwarringsgevaar moet globaal beoordeeld worden, rekening houdend met alle relevante feitelijke omstandigheden van het geval, met de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenissen tussen het merk en het beweerd inbreukmakend merk of teken, de mate van gelijksoortigheid van de waren, en het onderscheidend vermogen van het merk.

63. Daarbij moet tevens worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige consument van de betrokken producten, met dien verstande echter dat zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, ermee rekening moet worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest<sup>15</sup>.

64. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is er een onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen de tekens, de soortgelijkheid van de goederen en de onderscheidende kracht van het oudere merk. Er moet met al deze elementen rekening worden gehouden<sup>16</sup>: *"De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd."*; *"Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus verwarringsgevaar zijn wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft."*

<sup>14</sup> cf. HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 29

<sup>15</sup> HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM, Jur.*, p. I-643, punt 40

<sup>16</sup> HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, I-5507, punt 17; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jur.*, p. I-3819, punt 21

65. Het verwarringsgevaar neemt in beginsel toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is<sup>17</sup>. Aldus genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen<sup>18</sup>.

66. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moet gebeuren in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

67. De bekendheid van een merk wordt beoordeeld uitgaande van het publiek waarop de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, gericht zijn. Dit kan het grote publiek of een meer specifiek publiek zijn<sup>19</sup>:

*"Het valt (...) niet uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, en dat het oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere merk onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van deze merken nooit in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen verband tussen deze merken zal leggen.*

*Ook al is het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze waren of diensten kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen.*

*De aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, moet bijgevolg in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of tussen deze merken een verband bestaat.*

---

<sup>17</sup> HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jur.*, p. I-3819, punt 20; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jur.*, p. I-5507, punt 18

<sup>18</sup> HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), punt 32; HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (Ferro)*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), punt 32; HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode*, *Jur.*, p. I-4861, punten 38 en 41; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jur.*, p. I-5507, punt 18; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *Sabel*, *Jur.*, p. I-6191, punt 24.

<sup>19</sup> HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), punten 48 tot en met 55, eigen onderlijning door de stakingsrechter



*Tevens is het mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen, verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven.*

*In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.*

*Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, kan het dus noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk.*

*Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt.*

*Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, dient bijgevolg rekening te worden gehouden met de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.”*

68. Om te weten of een merk een hoog onderscheidend vermogen geniet wegens de bekendheid ervan bij het publiek, moeten alle relevante elementen van het geding in aanmerking worden genomen, te weten, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de omvang van de door de onderneming ondernomen investeringen om het te promoten, de proportie van de geïnteresseerde milieus die de waren of diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming dankzij het merk, evenals de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of andere beroepsorganisaties.

#### Toepassing in concreto:

69. Eisende partij bewijst dat het merk het voorwerp uitmaakt van belangrijke investeringen en dat het merk een sterk groeiend merk is (zie randnummers 3 en 4 van de syntheseconclusie van eisende partij met verwijzing naar de stukken). Verwerende partijen in gedwongen tussenkomst betwisten dit ook niet ernstig.

70. Het merk van eisende partij is een fantasiebenaming die bijdraagt tot het onderscheidende karakter van het merk. Het onderscheidend vermogen van het woordelement 'flam' werd overigens reeds in de rechtspraak bevestigd voor FLAMINAL<sup>20</sup> en CATAFLAM<sup>21</sup>.

71. Eisende partij toont derhalve aan dat haar merken een zeker onderscheidend vermogen verworven hebben door de intensiteit en de geografische omvang van het gebruik ervan in de Benelux (zijnde een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie).

72. Aan de merken van eisende partij, die een zeker onderscheidend vermogen hebben verworven, zonder echter op bekendheid te kunnen beogen, komt derhalve een grotere beschermingsomvang toe.

73. In casu zijn de waren en diensten van eisende partij en verwerende partij identiek en bestaat een heel grote overeenstemming tussen het merk en het teken.

74. De stakingsrechter besluit met betrekking tot het verwarringsgevaar dat gelet op de voormelde overwegingen, meer bepaald de vaststelling dat het merk van eisende partij en het teken van verwerende partij worden gebruikt voor identieke waren en diensten, het merk en het teken in grote mate met elkaar overeenstemmen en het merk van eisende partij een zeker onderscheidend vermogen heeft, het relevante publiek zoals door stakingsrechter bepaald kan menen dat de waren en diensten van eisende partij en de waren en diensten van verwerende partij van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

75. De kans op verwarring volstaat als bewijs van het verwarringsgevaar. Eisende partij moet geen effectieve verwarring bewijzen.

#### *5.1.5 Besluit in verband met artikel 9.1.b)UMV*

76. Aan de voorwaarden van de voormelde artikelen is cumulatief voldaan. Door gebruik te maken van de tekens pleegt verwerende partij inbreuk op de door eisende partij ingeroepen merken. De vordering tot staking van eisende partij is gegrond in de mate waarin ze gesteund is op artikel 9.1.b) UMV.

---

<sup>20</sup> BHIM, Oppositieafdeling, Beslissing van 17 oktober 2013 inzake oppositie B 2071598 (FLAMINAL / DAMINAL).

<sup>21</sup> BHIM, Oppositieafdeling, Beslissing van 24 februari 2010 inzake oppositie B 1369463 (CATAFLAM / KALFATAN).

77. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak. Deze middelen kunnen er immers niet toe bijdragen dat de handelingen van verwerende partijen in gedwongen tussenkomst "nog meer" zouden worden gestaakt.

#### 5.2 Over de vordering op grond van artikel 9.1.b) UMV ten aanzien van verwerende partij

78. Verwerende partij betwist niet dat het inbreukmakend teken door haar in het economisch verkeer werd gebruikt. Verwerende partij heeft het gebruik van het teken gestaakt nadat de werkelijke toedracht van de overnamevoereenkomst haar duidelijk werd. De stakingsrechter leidt hieruit af dat verwerende partij het onrechtmatig karakter van het gebruik van het teken in wezen niet betwist en niet voorhoudt dat haar handelswijze gerechtvaardigd was.

79. In die omstandigheden meent de stakingsrechter dat in casu ieder objectief herhalingsgevaar uitgesloten is. Toch een stakingsbevel uitspreken zou het proportionaliteitsbeginsel schenden. Een stakingsbevel moet immers geweigerd worden wanneer er een kennelijk onevenwicht bestaat tussen het belang dat de eisende partij bij de vordering heeft en de gevolgen van het stakingsbevel voor de verwerende partij.

80. De vordering ten aanzien van verwerende partij is derhalve ongegrond.

#### 5.3 Over de gevorderde dwangsommen

81. Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoordt het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Het past om gelet op de aard van de activiteiten van verwerende partij het totaal bedrag van de te verbeuren dwangsommen te plafonneren op 1.000.000 euro.

#### 5.4 Over de gevorderde publicatiemaatregel

82. De stakingsrechter is van oordeel dat de rechten van eisende partij afdoend worden beschermd door het opleggen van een stakingsbevel waaraan een dwangsom wordt verbonden. De door eisende partij gevorderde bijkomende maatregelen zijn niet van aard dat zij er kunnen toe bijdragen de gewraakte daad of de uitwerking ervan te doen ophouden. Eisende partij toont dit ook niet aan. De omvang van de vastgestelde dwangsom is voldoende hoog om partijen ervan af te houden verdere inbreuken te plegen.

Bovendien concludeert eisende partij ook niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan verwerende partijen indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

83. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

## **6 DE KOSTEN**

84. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro.

85. Gelet op het feit dat verwerende partij haar standpunt over de inbreuk pas wijzigde na dagvaarding is volgens de stakingsrechter het gerechtvaardigd en eerlijk verwerende partij te veroordelen tot haar deel van de kosten van het geding zoals hieronder bepaald.

## **7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partijen in gedwongen tussenkomst door het gebruik van het teken "Flamma Gel", op een andere wijze dan voorgesteld in het Beneluxmerk met nummer 0854927, een inbreuk plegen op de rechten van eisende partij op haar Uniemark ingeschreven onder het nummer 001825835 op grond van artikel de artikels 9.1.b. UMV.

De stakingsrechter beveelt verwerende partijen in gedwongen tussenkomst om elk gebruik (inbegrepen gebruik in reclame onder welke vorm dan ook: internet, televisie, reclamepanelen, folders) van het teken "Flamma Gel" onder welke vorm ook, te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom van

5.000 euro per overtreding en per dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd vanaf 10 dagen na de betekening van het vonnis.

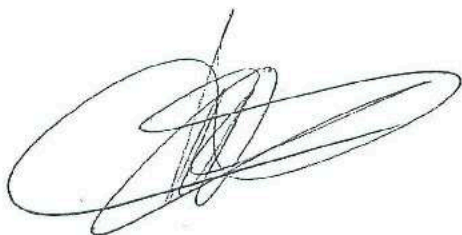
De stakingsrechter bepaalt het maximum aan te verbeuren dwangsommen op 1.000.000 euro.

De stakingsrechter verklaart de vordering tegen verwerende partij ongegrond.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding plus 292,24 euro dagvaardingskosten.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partijen in gedwongen tussenkomst tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding en in hoofde van verwerende partij begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding en 345,56 euro dagvaardingskosten.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare en buitengewone terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op 27 MEI 2016



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens