



Repertoriumnummer 2019/
Datum van uitspraak 31 OKT 2019
Rolnummer A/18/02147
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Vonnis

Aangeboden op
Niet te registreren

Voorzitter, zoals in kort geding

In de zaak van:

OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT nv, met maatschappelijke zetel te Venecoweg 26, 9810 Nazareth, KBO 0884.084.724,

eerste eisende partij, hierna ook Omega Pharma I&D genoemd,

OMEGA PHARMA BELGIUM nv, met maatschappelijke zetel te Venecoweg 26, 9810 Nazareth, KBO 0417.132.860,

tweede eisende partij, hierna ook Omega Pharma genoemd,

beiden vertegenwoordigd door meesters **P. Maeyaert** en **J. Muyltermans**, advocaten met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414;

tegen:

CERES PHARMA nv, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 25 bus A, KBO 0641.953.324,

verwerende partij, hierna ook Ceres Pharma genoemd,

vertegenwoordigd door meesters **K. Neefs** en **S. de Potter** (tevens loco meester **S. Cubitt**), advocaten met kantoor te 2800 Mechelen, Kanunnik de Deckerstraat 20A.

I. Procedure

De dd. voorzitter nam kennis van onder meer:

- de dagvaarding van 30 mei 2018;
- de beschikking gewezen op 14 juni 2018 met toepassing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.);
- de syntheseconclusie die eisende partijen neerlegden op 14 november 2018;
- de syntheseconclusie die verwerende partij neerlegde op 13 december 2018;
- de beschikking van 11 april 2019 tot heropening van de debatten;
- de conclusie na heropening debatten die eisende partijen neerlegden op 30 april 2019;
- de conclusie na heropening van de debatten die verwerende partij neerlegde op 24 mei 2019;

– de stukken van partijen.

Op de openbare terechtzittingen van 27 juni 2019 hebben de raadslieden van partijen de zaak gepleit. Na afloop heeft de dd. voorzitter de debatten gesloten en de zaak in beraad genomen.

Dit vonnis wordt gewezen op tegenspraak en met toepassing van de artikelen 2, 3, 4 en 30 tot 42 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

II. Vorderingen

1. Eisende partijen vorderen om:

“De tegenvorderingen van verweerster minstens als ongegrond af te wijzen;

De hoofdvorderingen van eiseressen ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

- *voor recht te zeggen dat het gewraakte gebruik van het teken “XSlim” de merkenrechten van eerste eiseres schendt in de zin van artikel 2.20.1.c) BVIE en 9.2.c) EUMVO, minstens in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE en 9.2.b) EUMVO;*
- *voor recht te zeggen dat het gewraakte gebruik van de verpakkingen voorzien het teken “XSlim” tevens een inbreuk maakt op de artikelen VI.104 WER j° 10bis UvP, VI.105, 1°, VI.97, 2° en VI.100, 13° WER;*
- *verweerster te bevelen om deze inbreuken in de gehele EU te staken onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudige inbreuk én per dag dat de inbreuk blijft bestaan, na het verstrijken van 2 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis;*
- *verweerster te bevelen om de inbreukmakende producten terug te roepen uit de handel, op eigen kosten, binnen de 3 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis en onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudig product dat na de genoemde termijn nog te koop zou worden aangeboden;*
- *de publicatie van het vonnis bij uittreksel te bevelen op de thuispagina van de websites van verweerster (zijnde de startpagina zoals ze onmiddellijk bij de opening van de websites op het computerscherm zichtbaar is), met name www.ceres-pharma.com/Xslim en <http://Xslim.be>, op onderstaande wijze, gedurende een termijn van 60 dagen en dit binnen de 3 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis:*

“bij vonnis van [datum] heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank

van koophandel te Brussel ons bevelen ieder gebruik van het teken "XSlim" voor afslankproducten te staken, omdat dit de eerdere rechten van Omega Pharma op het merk "XLS" schendt. Om het volledige vonnis te lezen, klik [hier](#);

- verweerder te veroordelen tot de kosten van het geding, dagvaardingskost inbegrepen, alsmede een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van eiseressen begroot op 12.000 €;"

2. **Verwerende partij** verzoekt om als volgt te oordelen:

"Over de tegenvordering:

In hoofdorde:

Verklaart het Benelux-merk nr. 842205 "XLS" en de aanduiding van de Europese Unie van internationale inschrijving nr. 986470 "XLS" vervallen en beveelt de doorhaling van deze merken;

Verklaart het Benelux-merk nr. 0843511 XL'S, het Uniemark nr. 9086331 XL'S en het Uniemark nr. 009774241 XL'S MEDICAL nietig en beveelt de doorhaling van deze merken;

In ondergeschikte orde:

Schorst de procedure en stelt krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

"Kan de houder van een Uniemark dat in de ganse Europese Unie bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren waarvoor het Uniemark is ingeschreven in de zin van artikel 7.1, c) van Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemark, aantonen dat het Uniemark onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren waarvoor het merk is aangevraagd in de zin van artikel 7.3 van die verordening, door te bewijzen dat het Uniemark bekend is in het grondgebied van slechts een gedeelte van de Europese Unie, in het hoofdgeding in België en Nederland?"

Over de hoofdvordering:

In hoofdorde:

Verklaart de vorderingen van Omega Pharma Innovation & Development NV en Omega Pharma Belgium NV toelaatbaar maar ongegrond;

In ondergeschikte orde:

Verklaart de vordering tot terugroeping van de producten uit het handelsverkeer ongegrond;

Verklaart de vordering tot publicatie van het vonnis ongegrond;

Beperkt de dwangsommen tot een maximum van 500.000 EUR en verklaart voor recht dat dwangsommen pas verschuldigd zullen zijn voor overtredingen van het stakingsbevel die niet werden geremedieerd binnen 3 werkdagen na kennisgeving van de beweerde overtreding per aangetekend schrijven van Omega Pharma;

Over de kosten:

Veroordeelt Omega Pharma Innovation & Development NV en Omega Pharma Belgium NV tot de kosten van het geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 12.000 EUR."

III. Feiten

1. Partijen

3. Eisende partijen maken deel uit van de internationale farmaceutische groep Perrigo. **Omega Pharma** is een producent en aanbieder van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Eén van de producten in haar gamma is "XLS (Medical)", een productengamma ter bestrijding en controle van overgewicht en voor het behoud van een gezond gewicht.

Omega Pharma I&D is titularis van onder meer de onderstaande merkinschrijvingen:

- het Benelux woordmerk "XLS", ingeschreven op 7 juli 2008 onder nummer 0842205 voor waren in klasse 05 ('farmaceutische producten') en klasse 30 ('voedingssupplementen');
- het internationale woordmerk "XLS", met aanduiding van de EU, ingeschreven op 15 oktober 2008 onder nummer 986470 voor waren in klasse 05 ('farmaceutische producten; dieetproducten; voormelde waren bedoeld voor gewichtscontrole') en klasse 30 ('voedingssupplementen voor medisch gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen; voormelde waren bedoeld voor gewichtscontrole');
- het Beneluxmerk "XL>S", hieronder afgebeeld, ingeschreven op 7 juli 2008 onder nummer 0843511 voor waren in klasse 5 ('farmaceutische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik') en klasse 30 ('voedingssupplementen, niet voor medisch gebruik en voor zover in deze klasse begrepen');

XL·S

- het Uniemerik “XL>S”, hieronder afgebeeld, ingeschreven op 26 oktober 2010 onder nummer 9086331 voor waren in klasse 05 (‘farmaceutische producten; dieetproducten; voormelde waren bedoeld voor gewichtscontrole’) en klasse 30 (‘voedingssupplementen voor medisch gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen; voormelde waren bedoeld voor gewichtscontrole’):

XL·S

- het Uniemerik “XL>S MEDICAL”, hieronder afgebeeld, ingeschreven op 19 september 2011 onder nummer 009774241 voor dezelfde waren in klassen 05 en 30:

XL·S MEDICAL

Eisende partijen stellen deze merken sinds meer dan een decennium intensief op de Beneluxmarkt te gebruiken ter onderscheiding van producten voor de controle en het behoud van een gezond lichaamsgewicht. Een aantal verpakkingen van die producten ziet er als volgt uit:





De opmaak van deze producten wordt volgens eisende partijen gekenmerkt door:

- het prominente gebruik van de kleur oranje in de productnaam.
- een overwegende witte achtergrond en lichte kleurschakering, voornamelijk bestaande uit tinten blauw, groen en oranje/rood.
- de pijlen die centraal op de verpakking staan: deze alluderen op een mogelijk gewichtsverlies en de vooruitgang die de consument kan bereiken op het vlak van lichaamsgewicht.

- de gebogen en gekleurde zijanten op de verpakkingen van het *XLS Cure* gamma, die contrasteren met de witte achtergrond: de verpakking buigt in het midden naar binnen of creëert deze optische illusie. Zij alludeert aldus op een slanke taille.

4. **Ceres Pharma** is ook actief in de sector van voorschrijfvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Zij werd in 2015 opgericht. De aandelen zijn in handen van Alychlo nv, de familiale investeringsmaatschappij van ondernemer Marc Coucke, en de heer Mario Debel, die beiden vroeger actief waren bij Omega Pharma.

Ceres Pharma deponeerde op 4 oktober 2017 het Benelux woordmerk nr. 1022069 "X Slim" voor producten in Nice klasse 5 (dieetsupplementen, voedingssupplementen). Zij deponeerde later ook een serie andere, gerelateerde merken in verband met X-Slim.

Ceres Pharma lanceerde in maart 2018 een gamma afslankingsproducten onder de benaming X-Slim. De verpakking van deze producten ziet er als volgt uit:



Ceres Pharma stelt in haar marketing een minimalistische en moderne uitstraling na te streven, met zwarte, opvallende letters tegen een lichte achtergrond.

2. Geschil

5. Nadat eisende partijen kennis gekregen hadden van het gebruik van het teken X-Slim door Ceres Pharma en zij van oordeel waren dat het op de markt brengen van de betreffende producten hun (merken)rechten schond, stelden zij Ceres Pharma per schrijven van 8 mei 2018 in gebreke om de verhandeling ervan met onmiddellijke ingang te staken.

Ceres Pharma betwistte de aanspraken van eisende partijen inhoudelijk in een brief van 23 mei 2018, waarna deze laatsten op 30 mei 2018 overgingen tot dagvaarding om de staking te bekomen van de beweerde inbreuken.

6. In deze procedure vorderen eisende partijen in essentie de staking van het op de markt brengen van het gewraakte product onder het teken "XSlim". Zij gronden die vorderingen op enerzijds de merkenrechten van Omega Pharma I&D en anderzijds op de regels inzake eerlijke mededinging.

Meer in het bijzonder voert Omega Pharma I&D aan dat het teken 'XSlim' inbreuk maakt op haar merken, hieronder links weergegeven, in de zin van:

- artikel 2.20.1.c) van het *Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom* (BVIE) en artikel 9.2.c) van *Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerkt* (UMVo), dan wel
- artikel 2.20.1.b) BVIE en artikel 9.2.b) UMVo:



Anderzijds betogen eisende partijen dat Ceres Pharma zich door de aankleding van het product in haar geheel, waaronder ook het gebruik van het teken "XSlim", schuldig maakte aan een oneerlijke en misleidende handelspraktijk in de zin van de artikelen VI.105, 1°, VI.97, 2° en VI.100, 13° van het Wetboek van Economisch Recht (WER), dan wel aan een parasitaire handelsdaad in de zin van artikel 10bis, lid 2 *Unieverdrag van Parijs* (UvP) en artikel VI.104 WER.

7. In de hypothese dat de merken van Omega Pharma I&D geldig zijn, maakt Ceres Pharma volgens haar geen inbreuk. Er zou geen overeenstemming bestaan tussen de merken en het aangevochten teken: de merken worden anders uitgesproken (IKS EL ES ME DI KAL ten opzichte van IK SLIM), visueel zijn de merken anders gestileerd en conceptueel ontbreekt de verwijzing naar kledingmaten in "X-Slim" die wel aanwezig is in het teken "XL>S", aldus Ceres Pharma.

Ondergeschikt stelt zij dat de overeenstemming hooguit heel beperkt is. Het doelpubliek (apothekers en eindgebruikers) zou bijzonder oplettend zijn bij de aankoop van de

producten, waardoor verwarringsgevaar en zelfs het leggen van een verband uitgesloten zijn. Ceres Pharma stelt ook dat niet aangetoond wordt dat zij ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de merken, als die al bekend zouden zijn.

Bij een vergelijking van de productverpakkingen acht zij het onderscheid tussen “XL-S Medical” en “X-Slim” zo mogelijk nog groter. De vordering op basis van beweerde verwarring-wekkende en parasitaire marktpraktijken is volgens haar dan ook ongegrond.

Ceres Pharma vordert op tegenvordering de vervallen- respectievelijk nietigverklaring van de merken van Omega Pharma I&D: de “XLS” woordmerken zouden door Omega Pharma niet normaal gebruikt zijn en de samengestelde tekens **XL·S** en **XL·S MEDICAL** hebben volgens Ceres Pharma een beschrijvende betekenis voor de waren waarvoor de merken werden ingeschreven. Door het pijltje tussen de bestanddelen XL en S zou namelijk het bestemde gebruik van de afslankproducten aangeduid worden (“van maat XL naar maat S”).

3. Heropening debat

8. Na de eerste pleidooien van 31 januari 2019 werden op verzoek van eisende partijen de debatten heropend bij beschikking van 11 april 2019 om partijen toe te laten hun standpunt mee te delen omtrent het gebruik van onderstaande display van Ceres Pharma:



Bij brief van 30 januari 2019 had Ceres Pharma toegezegd om deze display niet meer te gebruiken.

In een brief van 16 april 2019 stelden de raadsleden van eisende partijen Ceres Pharma formeel in gebreke om de blijkbaar voortdurende aanwezigheid van de betrokken displays, zoals op 6 maart 2019 vastgesteld bij een apotheker, te staken. Eisende partijen waren van oordeel dat Ceres Pharma door het gebruik van *'deze displays met pijlen en kleurschakeringen die kenmerkend zijn voor XLS'*, duidelijk in haar kielzog wil varen.

In hun schrijven maakten eisende partijen ook melding van een beweerde nieuwe aanwijzing van bewust meeliften. Dit betreft de hieronder weergegeven verpakking van het product *XSlim Forte*, met gebogen lijnen die het silhouet van een slank lichaam weergeven, wat overgenomen zou zijn van het *XLS Cure/Kuur* gamma:



In een schrijven van 23 april 2019 antwoordden de raadsleden van Ceres Pharma dat hun cliënte reeds op 30 januari 2019 de verbintenis aangegaan was om de display niet te gebruiken, dat zij zich daar aan hield doch dat zich nog displays bevonden bij apothekers en dat Ceres Pharma zich er niet toe verbonden had die terug te roepen.

Ceres Pharma betwistte ook de beweringen in verband met de verpakking met gebogen zijden, die volgens haar een gebruikelijke aankleding is voor afslankproducten.

Eisende partijen voeren deze nieuwe feiten aan als bijkomende bewijzen voor zowel het beweerde ongerechtvaardigde voordeel dat Ceres Pharma zou behalen door het gebruik van het teken 'XSlim' op die verpakkingen (hoofdvordering op basis van de merken) als voor het beweerde parasitair handelen van Ceres Pharma (hoofdvordering op basis van marktpraktijken).

IV. Beoordeling

1. Vooraf: relevante publiek

9. Zowel voor:

- de inbreukvraag die gestoeld is op de artikelen 9.2.b) en 9.2.c) UMVo en de artikelen 2.20.02.b) en 2.20.2.c) BVIE (hoofdvordering) als;

- de vordering tot nietigverklaring van de figuratieve merken van Omega Pharma I&D op basis van de artikelen 7.1.c) en artikel 59.1.a) UMVo en de artikelen 2.2bis.1.c BVIE en 2.28.1 BVIE (tegenvordering);

moet het relevante publiek worden bepaald. Of er door het gebruik van de beweerde inbreukmakende tekens sprake is van een verband of verwarringsgevaar in de zin van die bepalingen, en of de merken onderscheidend vermogen hebben dan wel beschrijvend zijn, hangt mede af van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument (HvJ 26 maart 2009, *Sunplus Technology/BHIM & Sun Microsystems*, C-21/08, i.v.m. verwarring). Het aandachtsniveau van die consument kan variëren naargelang de soorten waren of diensten (HvJ 22 juni 1999, *Loyd/Klijnsen*, C-342/97, punt 26).

10. De merken van Omega Pharma I&D zijn ingeschreven voor farmaceutische producten en dieetproducten, alsook voor voedingssupplementen. De kwetsieve tekens worden door eisende en verwerende partijen gebruikt voor die waren.

Die producten zijn zowel gericht op beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector (i.h.b. apothekers) die sowieso een hoog aandachtsniveau hebben als op eindgebruikers. De consumenten van dergelijke farmaceutische producten (ongeacht of ze voorschriftvrij zijn) en dieetproducten zijn eveneens bijzonder oplettend en hebben een verhoogd aandachtsniveau vermits die producten hun gezondheid kunnen beïnvloeden (Gerecht 15 december 2009, T-412/08, *Trubion Pharmaceuticals v BHIM-Merck (TRUBION)*, punt 28 en Gerecht 21 september 2017, T-214/15, *Novartis v EUIPO – Meda (FEMARA)*, punt 39 en 45).

Bijgevolg moet in deze procedure uitgegaan worden van dat verhoogde aandachtsniveau bij de gebruikers van de producten.

2. Tegenvordering

2.1. Verval wegens onbruik

2.1.1. Standpunten partijen

11. Bij wijze van tegeneis vordert Ceres Pharma de vervallenverklaring van de “XLS” woordmerken van Omega Pharma I&D bij toepassing van artikel 58.1.a) UMVo en artikel 2.28 BVIE. Deze vordering tot verval slaat meer bepaald op:

- het Benelux woordmerk “XLS”, ingeschreven op 7 juli 2008 onder nummer 0842205 voor waren in klasse 05 (‘farmaceutische producten’) en klasse 30 (‘voedingssupplementen’).

- het internationale woordmerk “XLS”, met aanduiding van de EU, ingeschreven op 15 oktober 2008 onder nummer 986470 voor waren in klasse 05 (‘farmaceutische producten; diëtproducten; voormelde waren bedoeld voor gewichtscontrole’) en klasse 30 (‘voedingssupplementen voor medisch gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen; voormelde waren bedoeld voor gewichtscontrole’).

Ceres Pharma is van oordeel dat deze “XLS” woordmerken niet normaal gebruikt geweest zijn gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar aangezien zij enkel in semi-figuratieve vorm met het streepje of pijltje tussen de L-S en/of in combinatie met het woord “MEDICAL” gebruikt werden:

XL>S en **XL>S MEDICAL**

12. Eisende partijen werpen tegen dat zij de “XLS” woordmerken wel degelijk als dusdanig gebruikt hebben, i.e. zonder het streepje of pijltje, zonder de aanduiding ‘medical’ en/of zonder figuratieve elementen.

In ondergeschikte orde voeren zij aan dat de samengestelde merken “XL>S” en “XL>S MEDICAL” slechts in onderdelen afwijken van de woordmerken “XLS” en dat het gebruik ervan daardoor ook kwalificeert als een normaal gebruik van die woordmerken.

2.1.2. Principes

13. Artikel 58.1.a) UMVo bepaalt dat de rechten van de houder van het Uniemerken vervallen worden verklaard *“wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken”*. Artikel 2.23bis.1 BVIE, gelezen in samenhang met artikel 2.27.2 BVIE, bevat dezelfde regel voor Benelux-merken.

Normaal gebruik overeenkomstig deze bepalingen vereist een anders dan symbolisch gebruik, d.w.z. een reële commerciële exploitatie (HvJ 11 maart 2003, C-40/01, *Ansul v Ajax Brandbeveiliging*, punten 36 en 38).

Volgens artikel 18.1.a) EUMVO en artikel 2.23bis.5.a BVIE geldt gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm als normaal gebruik voor zover *“het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven”* daarbij niet wordt gewijzigd. De vraag of het onderscheidend vermogen van het merk als ingeschreven werd gewijzigd door elementen toe te voegen bij het gebruik, wordt beoordeeld aan de hand van een onderzoek van het onderscheidend vermogen en het dominante karakter van de toegevoegde elementen, de intrinsieke waarde van deze elementen en hun relatieve plaats in de configuratie van het merk (Gerecht 14 juli 2014, T-204/12, *Vila Vita Hotel und Turistik v BHIM – ViaVita*, punt 34; Gerecht 10 juni 2010, T-482/08, *Atlas Transport v BHIM*

– Hartmann, punt 31; Gerecht 21 juni 2012, T-514/10, *Fruit of the Loom v BHIM – Blueshore Management*, punt 29).

2.1.3. Toepassing

14. De XLS woordmerken zijn ingeschreven sinds 2008 en 2011 en vallen dus onder de gebruiksverplichting.

In hoofddorde stelt Omega Pharma I&D dus dat de tegenvordering tot vervallenverklaring van die merken feitelijke grondslag mist omdat zij het teken “XLS” wel degelijk zou gebruiken als woordmerk, t.t.z. zonder het streepje of pijltje en/of zonder de aanduiding ‘medical’ en/of zonder figuratieve elementen.

De gebruiksbewijzen die zij in dit verband aanbrengt en waarvan niet betwist wordt dat ze dateren uit de relevante periode, betreffen hoofdzakelijk het gebruik van een op onderdelen afwijkende vorm, met name het gebruik van XLS en XLS MEDICAL.

Niettemin blijkt dat er ook sprake is van gebruik van het woord “XLS”:

- zonder enige toevoeging, mondeling uitgesproken zonder onderbreking tussen de letters XL en S, zoals in de reclamespot voor het product genaamd hunger buddy: “*verminder je hongergevoel, met hunger buddy, van XLS*”;
- met toevoeging van ‘-medical’, zowel mondeling in audiovisuele reclame uitgesproken zonder onderbreking tussen de letters XL en S, als schriftelijk in online reclame zonder toevoeging van een streepje of pijltje tussen de letters XL en S:

The image shows a screenshot of an advertisement for XLS Medical. On the left, there are four boxes of XLS Medical products. Below them, the text reads "XLS-Medical" and "XLS Medical is de nr. 1 voor gewichtswaardes in Europa". On the right, there is a photo of a woman named Anouk. Below her photo, the text says "Anouk: -5 kg*" and "Nadat ik al enkele jaren problemen had met mijn gewicht, verloor ik uiteindelijk mijn extra kilo's met XLS Medical". A blue box highlights the text "verloor ik uiteindelijk mijn extra kilo's met XLS Medical". At the bottom right, there is a button that says "Ontdek het verhaal van Anouk en van andere gebruikers" with a right arrow.

Door de toevoeging van de beschrijvende term 'Medical', bovendien in kleine letters, achter het ongewijzigde dominante teken "XLS" in hoofdletters wijzigt het onderscheidend vermogen van het woord "XLS" als onderscheidingsteken voor farmaceutische producten of voedingssupplementen afkomstig van een bepaalde onderneming niet. Ceres Pharma lijkt de beschrijvende aard van dit woord te erkennen waar zij in haar syntheseconclusies stelt dat *'de toevoeging van het element 'Medical' bij deze vaste betekenis verduidelijkt dat het om een medisch middel gaat'* (§55 syntheseconclusie Ceres Pharma).

Aangezien voormeld gebruik kwalificeert als een gebruik van de woordmerken "XLS" en Omega Pharma I&D zodoende aantoont dat zij die merken gebruikt heeft, is de tegenvordering van Ceres Pharma tot vervallenverklaring van die woordmerken ongegrond.

2.2. Nietigheid

2.2.1. Standpunten partijen

15. Eveneens bij wijze van tegeneis vordert Ceres Pharma de nietigverklaring van de "XL>S (MEDICAL)" merken. Zij stelt dat die nietig zijn vanwege het beschrijvend karakter ervan. Zij zouden de bestemming of een kenmerk van de producten beschrijven, met name zouden zij aanduiden dat het product onder die merken de consument toestaat om van internationale kledingmaat XL (extra large) naar S (small) te gaan. De term 'MEDICAL' zou louter aangeven dat het een product voor medisch gebruik betreft. Ceres Pharma vordert concreet de nietigverklaring van de volgende merken die ingeschreven zijn voor waren in de klassen 5 en 30:

- het Beneluxmerk "XL>S", hieronder afgebeeld, ingeschreven op 7 juli 2008 onder nummer 0843511:

XL>S

- het Uniemerkt "XL>S", hieronder afgebeeld, ingeschreven op 26 oktober 2010 onder nummer 9086331:

XL>S

- het Uniemerkt "XL>S MEDICAL", hieronder afgebeeld, ingeschreven op 19 september 2011 onder nummer 009774241:

XL>S MEDICAL

16. Eisende partijen stellen in hoofdorde dat deze merken bekend zijn en dat een bekend merk evident niet beschrijvend is. In ondergeschikte orde stellen zij dat de betreffende merken *ab initio*, van bij hun inschrijving, onderscheidend vermogen hadden. Eveneens in ondergeschikte orde voeren zij aan dat indien deze “XL>S” merken toch als beschrijvend beschouwd zouden worden, dan minstens geldt dat zij in de gehele Benelux geldig geworden zijn door het gebruik dat ervan gemaakt is, met ander woorden dat zij ingeburgerd zijn in de Benelux.

2.2.2. Beschrijvend

17. Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen (artikel 4 UMVo; idem artikel 2.1 BVIE).

Krachtens artikel 59.1.a) UMVo worden Uniemerken evenwel nietig verklaard wanneer ze zijn ingeschreven in strijd met artikel 7 UMVo. Artikel 7.1.c) UMVo bepaalt dat de inschrijving wordt geweigerd van *“merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, 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”*. De artikelen 2.2bis.1.c BVIE en 2.28.1 BVIE bevatten een gelijklopende regeling voor Beneluxmerken.

Een teken valt alleen onder het in deze bepaling vervatte verbod wanneer het met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken categorie van waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, kan zien. Of een teken beschrijvend is, kan derhalve enkel worden beoordeeld met betrekking tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het wordt opgevat door het relevante publiek, dat wil zeggen de consumenten van die waren of diensten (Gerecht 2 december 2008, *Ford/BHIM*, T-67/07, punten 24-25).

Wanneer een onderneming op indirecte en abstracte wijze een positief imago aan zijn waren wil geven, zonder evenwel de consument rechtstreeks en onmiddellijk te informeren over een bepaalde kwaliteit of een bepaald kenmerk van de betrokken waren, is er sprake van suggestie en niet van aanduiding in de zin van artikel 7.1.c) UMVo (Gerecht 2 december 2008, *Ford/BHIM*, T-67/07, punt 37).

Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld op het ogenblik van de aanvraag ervan (HvJ 23 april 2010, *BHIM/Frosch*, C-332/09, punt 54 e.v.). Bijgevolg dient eerst nagegaan te worden of de betrokken merken op dat ogenblik onderscheidend vermogen hadden. Slechts indien dat niet het geval blijkt te zijn, moet het middel onderzocht worden dat eisende partijen in hoofdorde opwerpen, met name dat de kwestieuze merken bekende merken zijn die ingevolge hun bekendheid onderscheidend vermogen verworven hebben.

18. De functie of het resultaat dat verwacht mag worden van dieetproducten, is dat de gebruiker ervan vermagerd of gewicht verliest.

XL en S zijn internationale aanduidingen voor kledingmaten die in alle lidstaten van de EU door het publiek worden waargenomen als betrekking hebbende op de kledingmaten "extra large" en "small".

Het teken XL links, het pijltje dat in het teken XL·S wijst van XL naar S en de letter S rechts duiden op een evolutie 'van kledingmaat XL naar S' en dit zal door het relevante publiek – dit is de eindgebruiker van dieetproducten die begaan is met zijn lichaamsomvang en -gewicht en die een verhoogd aandachtsniveau heeft – onmiddellijk en zonder enige denkoefening worden begrepen als een afname van de lichaamsomvang, m.a.w. als vermageren. Bijgevolg wordt met deze tekens een rechtstreeks en concreet verband gelegd met de bestemming van het product waarvoor zij als merk ingeschreven zijn.

Aangezien de XL·S merken uitsluitend bestaan uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van dieetproducten, vallen zij onder de toepassing van artikel 7.1.c) UMVo en artikel 2.2bis.1.c) BVIE en dienen zij nietig verklaard te worden, behoudens indien eisende partijen het bewijs leveren van hun bekendheid of inburgering.

19. Het voorgaande geldt niet met betrekking tot het **XL·S MEDICAL** merk. Door de toevoeging van de term "MEDICAL" aan de letter S en door het gebruik van de oranje kleur voor beiden die verschilt van de grijze kleur van het teken XL, is het verband met afslanken (van kledingmaat XL naar S gaan) niet onmiddellijk duidelijk. De betrokken consument zal hoogstens percipiëren dat er een evolutie is – van links naar rechts gelezen – van XL naar S MEDICAL, waarbij ingevolge de samenvoeging van "S MEDICAL" niet meteen duidelijk is dat de letter S betrekking heeft op de kledingmaat 'small'.

Aangezien enige denkoefening vereist is om de betekenis van afslanken in dit teken te zien, is er geen sprake van een onmiddellijke beschrijving van de kenmerken van de dieetproducten. De tegenvordering tot nietigverklaring van het **XL·S MEDICAL** Uniemerks is bijgevolg ongegrond.

20. Met betrekking tot het teken XL·S stellen eisende partijen in hoofdorde dat zowel het XL·S Beneluxmerk als het XL·S Uniemerks bekende merken zijn en dat een

bekend merk noodzakelijkerwijs op zijn minst door gebruik onderscheidend vermogen verkregen heeft (HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel*, punt 73). In ondergeschikte orde werpen zij op dat het XL·S Beneluxmerk na inschrijving door gebruik – via inburgering – onderscheidend vermogen verkregen heeft.

Opdat een merk als een bekend merk beschouwd kan worden, moet de merkhouder aantonen dat zijn merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn in minstens een aanmerkelijk gedeelte van het betrokken territorium (HvJ 14 september 1999, *General Motors/Yplon*, C-375/97, punt 26 en 28). Het begrip „bekend” veronderstelt een zekere mate van vertrouwdsheid bij het relevante publiek (HvJ 6 oktober 2009, C-301/97, *Pago*, punt 21). Bij het onderzoek naar de bekendheid van een merk moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen “zoals met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven” (HvJ 14 september 1999, C-375/97, *General Motors*, punt 27).

Voor de beoordeling van inburgering moet *grosso modo* naar dezelfde feiten en omstandigheden gekeken worden als voor de bekendheid, met name “het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen” (HvJ 18 juni 2002, C-299/99, *Philips/Remington*, punten 59, 60 en 65; HvJ 7 juli 2005, C-353/03, *Nestlé/Mars*, punt 31 en HvJ 7 oktober 2004, C-136/02, *Mag Instrument/EUIPO*, punten 47-48).

De bekendheid van het XL·S MEDICAL merk voor dieetproducten en voedingssupplementen wordt als dusdanig niet betwist door Ceres Pharma.

De stukken inzake marktaandeel, geografische spreiding in de Benelux, reclame, e.d. die eisende partijen aanbrengen, hebben inderdaad hoofdzakelijk betrekking op het uitvoerige gebruik van dat merk XL·S MEDICAL doch niet op het gebruik van XL·S.

Naar het oordeel van de rechtbank leveren die gebruiksbewijzen geen bewijs op voor de bekendheid of inburgering van de XL·S merken. Het standpunt van eisende partijen dat de bekendheid van de XL·S merken zonder meer afgeleid kan worden uit de bekendheid van het merk XL·S MEDICAL omdat de term ‘MEDICAL’ louter beschrijvend is, kan niet bijgetreden worden. Een merk kan weliswaar onderscheidend vermogen verkrijgen ten gevolge van het gebruik als deel van een samengesteld merk. Zoals in de vorige randnummers uiteengezet werd, is XL·S MEDICAL echter niet zomaar gelijk te stellen met “XL·S + MEDICAL”. De lettercombinatie XL·S is niet op dezelfde wijze aanwezig in het merk XL·S MEDICAL dat bestaat uit enerzijds de letters XL en anderzijds de letters/het woord S MEDICAL.

Bij gebrek aan bewezen bekendheid of inburgering van de *in se* beschrijvende XLS merken, is de tegenvordering tot nietigverklaring van deze merken gegrond.

3. Hoofdvordering

3.1. Merkinbreuk

3.1.1. Inbreuk op bekend merk

21. Eisende partijen verwijten Ceres Pharma in de eerste plaats op grond van artikel 2.20.2.c) BVIE en artikel 9.2.c) UMVo inbreuk te plegen op hun verschillende - beweerdelijk bekende - merken door het gebruik van het teken "X-Slim" of "XSlim".

Krachtens die bepalingen heeft eerste eiseres als merkhoudster uitsluitende rechten en kan zij iedere derde *"het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten verbieden wanneer:*

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerkt [of Beneluxmerk] ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerkt [Beneluxmerk] is ingeschreven, wanneer het een in de Unie [Benelux] bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerkt [Beneluxmerk]".

3.1.1.1. Bekend merk

22. Zoals gezegd wordt de bekendheid van het XLS MEDICAL merk voor dieetproducten en voedingssupplementen als dusdanig niet ernstig betwist. Van de overige, niet nietig verklaarde merken, i.e. de woordmerken "XLS", geldt wat hoger reeds gesteld werd, met name dat bij gebrek aan relevante stukken niet aangetoond wordt dat zij ook bekende merken zijn.

Bijgevolg houdt de rechtbank uitsluitend rekening met het Uniemerkt XLS MEDICAL van Omega Pharma I&D voor de toepassing van artikel 9.2.c) UMVo. Aangezien geen rekening gehouden wordt met de "XLS" woordmerken, (waaronder het Beneluxmerk nr. 0842205), is de toepassing van artikel 2.20.2.c) BVIE verder niet aan de orde.

3.1.1.2. Verband

23. Opdat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken in de zin van artikel 9.2.c) UMVo is vereist dat het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken,

zelfs al verwacht het deze niet. Het feit dat het jongere merk het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een dergelijk verband. Het bestaan van dergelijk verband moet globaal worden beoordeeld, rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daartoe behoren de mate van overeenstemming van de conflicterende merken; de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek; de mate van bekendheid van het oudere merk; de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk; en eventueel het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek (HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel*, punten 41-42 en 60 en 62).

Volgens eisende partijen zal de gemiddelde consument van afslankproducten bij het zien van het teken "XSlim" voor een afslankproduct denken aan hun merk "XL>S MEDICAL" voor afslankproducten aangezien:

- beide producten identiek zijn;
- het doelpubliek identiek is, en consumenten van "XLS" op zoek kunnen gaan naar "XSlim", en vice versa;
- "XL>S MEDICAL" het bekendste merk is voor afslankproducten in de Benelux;
- er minstens een zekere mate van auditieve en visuele overeenstemming is tussen "XLS" en "XSlim".

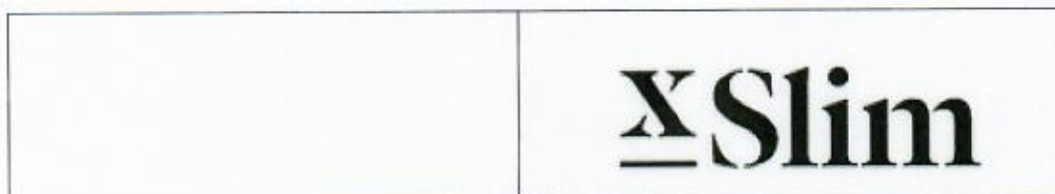
De wijze waarop Ceres Pharma in de handel gebruik maakt van het teken "XSlim", met onder meer de gelijkende verpakkingen, zou aantonen dat Ceres Pharma ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de reputatie van de merken van Omega Pharma I&D.

Ceres Pharma stelt dat er geen sprake is van overeenstemming omdat de totaalindruk van de merken en de bestreden tekens verschilt in de perceptie van het bijzonder oplettende betrokken publiek. Minstens zou dat doelpubliek voldoende aandacht hebben voor de verschillen zodat het geen verband legt. Ceres Pharma stelt ook dat eisende partijen niet aantonen dat zij ongerechtvaardigd voordeel haalt uit enige beweerde reputatie van het merk.

3.1.1.2.1. Overeenstemming merk en teken

24. De relevante vergelijking van merk en tekens is de volgende:





25. Wat de mate van overeenstemming van het conflicterende merk en tekens betreft, is het zo dat hoe meer deze merken overeenstemmen, des te groter de kans is dat het jongere teken het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante publiek (HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel*, punt 44).

Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken en tekens te beoordelen, moet de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan bepalen, alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd/Klijnsen*, punt 27; HvJ 14 maart 2011, C-370/10, *Ravensburger/BHIM*, punt 63).

26. Bij de beoordeling van de *auditieve overeenstemming* tussen de woorden 'XL>S MEDICAL' en 'X Slim' moet de uitspraak, het aantal en de volgorde van de verschillende lettergrepen alsmede hun intonatie in de relevante taal worden onderzocht (Gerecht 2 juni 2010, T-35/09, *Procaps/OHIM-Biofarma*, punt 57 en Gerecht 25 maart 2009, T-402/07, *Kaul/OHIM-Bayer*, punt 83).

Het merk van Omega Pharma I&D zal worden uitgesproken door het Nederlandstalige publiek als [iks] [el] [es] [me] [di] [kal] en door het Franstalige en Engelstalige publiek als [eks] [el] [es] [me] [di] [kal] of [kel].

Enkel de eerste lettergreep [iks] vertoont een gehele of minstens gedeeltelijke auditieve overeenstemming met de eerste lettergreep van de betrokken X-Slim tekens, naargelang men die ook uitspreekt als [iks] (volgens eisende partijen), dan wel als [ik] (volgens Ceres Pharma).

In de betwiste X-Slim tekens wordt de letter 'L' niet als afzonderlijke lettergreep [el] uitgesproken. Door haar plaats tussen de medeklinker 'S' en de klinker 'i' wordt de 'L' immers een onderdeel van de enkele lettergreep 'SLIM'. Dat die lettergreep is samengesteld uit een inversie van de letters 'L' en 'S' die ook in het merk van Omega Pharma I&D aanwezig zijn, is minder relevant voor de fonetische overeenstemming. In het merk worden die letters immers uitgesproken als [el] [es], welke [e]-klank niet aanwezig is in het woord [slim].

Verder ontbreekt het toevoegsel 'Medical' geheel in de tekens van Ceres Pharma.

Hierdoor zullen bij de uitspraak van het merk zes lettergrepen te horen zijn, terwijl het bij de tekens van Ceres Pharma slechts om twee lettergrepen gaat, die bovendien qua klank deels verschillen met de eerste twee lettergrepen van het merk.

27. Bij de beoordeling van de *visuele overeenstemming* tussen woordmerken of de woordbestanddelen van semi-figuratieve merken moeten men kijken naar de lengte en de letters van het merk alsmede hun onderlinge volgorde (Gerecht 25 maart 2009, T-402/07, Kaul/OHIM - Bayer (ARCOL), punt 83 en Gerecht 13 februari 2007, T-256/04, Mundipharma/OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), punt 55).

Zoals gezegd is het merk van Omega Pharma I&D veel langer dan het teken van Ceres Pharma.

De grijs-oranje kleurencombinatie in het merk **XL>S MEDICAL** ontbreekt geheel in de betwiste tekens van Ceres Pharma. Dat oranje vestigt de aandacht op het element 'S MEDICAL', dat niet aanwezig is in de aangevochten tekens.

De letter 'L' in "X-Slim" wordt in klein geschrift weergegeven, zodat deze letter visueel anders wordt waargenomen dan in het merk van Omega Pharma I&D, waar de hoofdletter 'L' onlosmakelijk is verbonden met de letter 'X'.

Het pijltje dat de beoogde evolutie van maat XL naar maat S onderstreept in het merk **XL>S MEDICAL**, ontbreekt ook in de betwiste tekens. Dat deze opsplitsing ontbreekt in "X-Slim", vermindert het effect van lettercombinatie X, L en S die de tekens gemeen hebben.

Tot slot wordt het teken van Ceres Pharma weergegeven in een enigszins ander, gestileerd lettertype waarbij een aantal letters onderbroken zijn in plaats van te bestaan uit één doorlopende lijn.

28. Volgens eisende partijen is een *begripsmatige vergelijking* niet mogelijk omdat het "XL>S MEDICAL" merk geen vaste begripsmatige betekenis heeft. Hoger werd echter geoordeeld dat de betekenis 'van kledingmaat extra large naar kledingmaat small evolueren, langs medische weg', tot op zekere hoogte aanwezig is in dat merk.

Met betrekking tot de tekens "XSlim" en "X-Slim" wordt niet aangetoond dat een substantieel deel van het doelpubliek, dat volgens eisende partijen bestaat uit de consument in de Benelux, bekend is met de betekenis van de Engelstalige term 'slim' als zijnde slank, noch dat hij aan de letter X de betekenis 'extra' zal geven. Hoogstens zal een deel van het publiek (met name het Nederlandstalige publiek) de term 'slim' begrijpen als synoniem voor 'verstandig'.

29. Aangezien niet bewezen wordt dat de betekenis van "XL>S MEDICAL" aanwezig is in de tekens van Ceres Pharma, wordt er geen conceptuele overeenstemming aangetoond. En de auditieve en visuele overeenstemming is, zoals uit de hoger gemaakte

analyse blijkt, eerder beperkt.

Hoe meer merk en teken overeenstemmen, des te groter de kans is dat het jongere teken het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante publiek (HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel*, punt 44). *A contrario* volgt hieruit dat ingevolge de eerder beperkte overeenstemming tussen het merk van Omega Pharma I&D en de tekens van Ceres Pharma, de kans zeer klein is dat dat publiek er een verband tussen ziet.

3.1.1.2.2. Overige omstandigheden

30. De waren zijn identiek en het doelpubliek is hetzelfde, waardoor het merk van Omega Pharma I&D evident ook bekend is bij het publiek van "X-Slim". Hierdoor is de kans dan weer groter dat het oudere merk in gedachten opgeroepen wordt bij de gebruiker of consument die met het jongere teken geconfronteerd wordt maar dat betekent nog niet dat er per definitie een verband bestaat.

Het onderscheidend vermogen van het merk voegt in deze niets toe. Hoewel ingevolge zijn bekendheid het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk ietwat toegenomen is, neemt dit niet weg dat het merk inherent maar een beperkt onderscheiden vermogen had. Er is geen sprake van een bijzonder grote bekendheid of groot onderscheidend vermogen.

Het bestaan van effectieve verwarring wordt niet aangevoerd.

In dit concrete geval is het vooral relevant dat het publiek van de betrokken producten een verhoogd aandachtsniveau heeft. De betrokken consument gaat niet lichtzinnig over tot de aankoop van producten die zijn gezondheid beïnvloeden en die voor hem specifiek tot doel hebben gewichtsverlies te bekomen. Hij zal dan ook bijzonder gevoelig zijn voor de verschillen tussen de tekens waarmee die producten geïdentificeerd worden. Dergelijke consument zal geen 'déjà vu' gevoel hebben bij het zien van het merk van Omega Pharma I&D en de uitermate beperkt overeenstemmende tekens van Ceres Pharma.

Kortom, gelet op de zeer beperkte overeenstemming tussen merk en tekens, het feit dat het merk geen groot onderscheidend vermogen heeft en dat het betrokken doelpubliek een verhoogd aandachtsniveau heeft, acht de rechtbank het uitgesloten dat dat publiek een verband legt tussen het merk van Omega Pharma I&D en de tekens van Ceres Pharma.

3.1.1.2.3. Ongerechtvaardigd voordeel

31. Ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9.2.c) UMVo bestaat wanneer de beweerde inbreukmaker door het gebruik van het betwiste teken "*in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de*

reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden” (HvJ 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal v Bellure, punt 50).

Bij afwezigheid van een bewezen verband tussen merk en teken hoeft de derde voorwaarde inzake het ongerechtvaardigd voordeel niet onderzocht te worden en verklaart de rechtbank de vordering op grond van artikel 2.20.2.c) BVIE en artikel 9.2.c) UMVo ongegrond.

3.1.2. Verwarringsgevaar

32. In de tweede plaats stellen eisende partijen dat hun merken en de tekens van Ceres Pharma dermate overeenstemmen dat verwarringsgevaar bestaat. De gemiddelde consument van afslankproducten zou minstens indirect verward worden omtrent de commerciële oorsprong van de producten, in die zin dat hij de “XLS” en “XSlim” producten misschien wel uit elkaar kan houden maar denkt dat de verantwoordelijkheid voor de productie ligt bij verbonden ondernemingen, bijvoorbeeld omdat het XSlim product een nieuwe variant is van XLS met specifieke afslankmerken. Een dergelijk indirect verwarringsgevaar kan men volgens eisende partijen niet uitsluiten nu:

- merk en teken (XLS en XSlim) minstens gemiddeld overeenstemmen
- de waren volstrekt identiek zijn
- het doelpubliek identiek is
- en de XLS merken zeer bekend zijn.

33. Overeenkomstig artikel 2.20.2.b) BVIE en artikel 9.2.b) UMVo kan Omega Pharma I&D als merkhoudster iedere derde *“het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten verbieden wanneer:*

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk [of Benelux merk] en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk [Beneluxmerk] is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk.

Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van voormelde bepalingen indien het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJ 24 juni 2010, *Barbara Becker/OHIM – Harman International Industries*, C-51/09 P, punt 31 en HvJ 12 juni 2007, *Shaker Limiñana y Botella/OHIM (limoncello)*, C-334/05 P, punt 33).

Het gevaar voor verwarring bij de gemiddelde consument, die normaal geïnformeerd en oplettend is, dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de respectieve waren of diensten, alsmede hun onderlinge samenhang (HvJ 11 november 1997, *Sabel/Puma*, C-251/95, punt 22).

34. Aangezien hoger besloten werd dat het betrokken publiek geen verband legt tussen het merk "XL>S MEDICAL" en het teken "X-Slim", geldt evident ook dat er geen risico bestaat dat het zal menen dat betrokken waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

35. Wat betreft het merk "XLS" en de tekens "X-Slim" en "XSlim", geldt dat het merk "XLS" weliswaar inherent een grotere onderscheidingskracht heeft dan "XL>S MEDICAL" voor de betrokken producten aangezien het niet beschrijvend is doch het wordt niet aangetoond dat dat merk zeer bekend is of een bijzonder onderscheidend vermogen heeft. In dezelfde zin werd ook reeds geoordeeld door het EUIPO op 14 juni 2019 in verband met de nietigheidsvordering die Omega Pharma I&D stelde tegen het merk "TLS" op basis van haar woordmerk "XLS".

De overeenstemming tussen dit merk "XLS" en de aangevochten tekens blijft naar het oordeel van de rechtbank dermate laag in de perceptie van het bijzonder aandachtige publiek dat zich, niettegenstaande het (gewone) onderscheidend vermogen van het merk en de identiteit van de producten, geen verwarringsgevaar voordoet. Aangezien zowel "XLS" als "XSlim" korte tekens betreffen, vallen de verschillen meer op (Gerecht 4 mei 2018, T-241/16, *El Corte Ingles/EUIPO*, punt 35). Een verschil van één letter kan hierbij al volstaan (Gerecht 23 april 2008, T-240/08, *Procter & Gamble/BHIM*, punt 47). De betrokken consument zal in het merk van Omega Pharma I&D louter een opeenvolging van drie letters of een afkorting zien, terwijl hij in het teken van Ceres Pharma een woord (Slim) leest dat voorafgegaan wordt door de letter X. Fonetisch geldt dat het merk uit drie lettergrepen bestaat met hoofdzakelijk een e-klank ([iks] [el] [es]), terwijl de aangevochten tekens slechts uit twee lettergrepen bestaan met enkel de i-klank ([ik] [slim]). De visuele en fonetische overeenstemming zijn dan ook eerder laag. Conceptueel is de vergelijking neutraal aangezien XLS op zich geen betekenis heeft.

De vordering van Omega Pharma I&D op grond van artikel 2.20.2.b) BVIE en artikel 9.2.b) UMVo wordt hierbij afgewezen als ongegrond.

3.2. Marktpraktijken

3.2.1. Standpunten partijen

36. Eisende partijen betogen dat Ceres Pharma zich schuldig maakt aan misleidende handelspraktijken en oneerlijke marktpraktijken vanwege het gebruik van verpakkingen die te fel gelijken op de verpakkingen van Omega Pharma.

Eenzijds stellen eisende partijen dat er hierdoor sprake is van mogelijke **verwarring** in hoofde van de consument omtrent de commerciële oorsprong van de producten cfr. de artikelen VI.105, 1°, VI.97, 2° en VI.100, 13° WER. Die bepalingen luiden als volgt:

- Artikel VI.105, 1° c): *"Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen is verboden elke reclame van een onderneming die:*

1° alle bestanddelen in acht genomen, op enigerlei wijze, met inbegrip van haar voorstellingswijze of de weglating van informatie, de persoon tot wie zij zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan misleiden omtrent, onder meer:

c) de hoedanigheid, kwaliteiten, kwalificaties en rechten van een onderneming, zoals haar identiteit en haar vermogen, haar bekwaamheden en haar industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten of haar bekroningen en onderscheidingen (...).

en die daardoor haar economisch gedrag kan beïnvloeden, of die om die redenen een onderneming schade toebrengt of kan toebrengen".

- Artikel VI.97, 2° WER: *"Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:*

2° de voornaamste kenmerken van het product, zoals (...) commerciële oorsprong".

- Artikel VI.100, 13° WER: *"Worden onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd, de volgende misleidende handelspraktijken:*

13° een product dat lijkt op een door een bepaalde fabrikant vervaardigd product op een zodanige wijze promoten dat bij de consument doelbewust de verkeerde indruk wordt gewekt dat het product inderdaad door die fabrikant is vervaardigd, terwijl zulks niet het geval is".

Anderzijds stellen eisende partijen dat Ceres Pharma door het gebruik van de aangevochten verpakkingen zich schuldig maakt aan **aanhaking** en een **parasitaire handelsdaad** stelt in de zin van artikel 10bis, lid 2 Unieverdrag van Parijs (UvP) en artikel VI.104 WER. Die bepalingen luiden als volgt:

- Artikel VI.104 WER luidens hetwelk is verboden “elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden”.

In dit verband heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een daad waarbij een verkoper het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten nabootst, in beginsel toegelaten is tenzij de verkoper hierdoor, hetzij, een door de wetgeving op de intellectuele eigendom beschermd recht miskent, hetzij, dit aanbod doet onder begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken. De verkoper die, zonder zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een andere verkoper, begaat nog geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De rechter kan nochtans op grond van het behalen van een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen, oordelen dat dit handelen onrechtmatig is. Die andere redenen bestaan niet alleen uit de miskening van intellectuele eigendomsrechten of verwarring stichtende reclame maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn (Cass. 29 mei 2009, C.06.0139.N, www.jurdat.be).

Omega Pharma stelt dat de nabootsing van haar verpakkingen door Ceres Pharma dermate systematisch gebeurt dat verwarring wordt geschapen en dat de Ceres Pharma zich in wezen de goodwill, het imago en de “look and feel” (vrij vertaald: “het uiterlijk en aanvoelen”) van de producten van Omega Pharma tracht toe te eigenen. Bovendien zou dit bij Ceres Pharma gebeuren door toedoen van personen die voordien bij Omega Pharma werkten en die er verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling en marketing van de “XL>S (MEDICAL)” producten. Die begeleidende omstandigheden maken de gedragingen van Ceres Pharma onrechtmatig, aldus Omega Pharma.

37. Ceres Pharma stelt dat de verpakkingen voldoende verschillen en zij betwist dat zij opzettelijk zou aanhaken bij enige goodwill of enig imago van Omega Pharma. Zij stelt ook dat zij of de betrokken overgenomen werknemers niet gebonden zijn door enig niet-concurrentiebeding of een niet-afwervingsclausule, zodat hun gedrag geacht wordt rechtmatig te zijn.

3.2.2. Betrokken verpakkingen

38. In de eerste plaats viseert Omega Pharma de initiële *X-Slim Max Active* verpakkingen op basis van haar verpakking voor de producten van het *XL>S Cure gamma*:



Volgens Omega Pharma zal voor de consument in het oog springen: een rechthoekige verpakking met een overwegend witte achtergrond (wat zij op zich nog aanvaardbaar acht) doch die ook gebruik maakt van enkele lichte kleurschakeringen en waar prominent de “X” opvalt, als eerste element van “XLS” of in gekleurde vorm op de gewraakte verpakking en als beginletter van “XSlim”, alsmede de letters L en S. De letters “im” zijn slechts klein afgebeeld en zullen daardoor vanop enige afstand (bv. achter de toonbank van de apotheker) niet goed zichtbaar zijn. De nadruk ligt bij beide verpakkingen op de letters X S L of X L S, aldus Omega Pharma.

Van de verpakking van de *X-Slim Max Active* producten kan echter bezwaarlijk gesteld worden dat zij aanleiding kunnen geven tot - zelfs maar indirecte – verwarring op basis van hun beweerde gelijkenis met de verpakking van het XLS Cure gamma:

- Vooreerst wordt niet aangetoond dat de “XL>S Cure” producten en hun verpakking een bepaalde bekendheid of imago verworven hebben. Op de website www.xlsmedical.be van eisende partijen worden die producten niet eens vermeld, specifieke marketing voor deze productlijn lijkt te ontbreken en eisende partijen bieden ook geen enkele toelichting over de verkoop ervan.
- Er is ook geen sprake van nabootsing. Op de betreffende verpakkingen worden de tekens XLS en “XSlim” visueel verschillend weergegeven. Bij het teken XLS wordt “XL” in het lichtgrijs weergegeven en het pijltje en de “S” in het oranje. X-Slim wordt in een ander lettertype en in een tegen de achtergrond opvallend zwarte kleur weergegeven:



Hoger werd reeds geoordeeld dat XLS voor het op afslanken gerichte publiek de betekenis "van kledingmaat XL naar S" oproept, terwijl dit niet het geval is voor het teken X-Slim.

In het teken van Ceres Pharma wordt de letter 'l' in hetzelfde kleine lettertype weergegeven als de letters 'im'. De nadruk ligt dus niet op de letters X S L, zoals Omega Pharma stelt. Het woord 'Slim', voorafgegaan door een X, valt op in hoofde van de verhoogd aandachtige consument die geconfronteerd wordt met de verpakking van Ceres Pharma.

De verpakkingen van Ceres Pharma vertonen een opvallend logo in de vorm van een gestileerd kruis, dat niet noodzakelijk als de letter X gelezen zal worden en dat bestaat uit fijne streepjes die verschillende gradiënten van meerdere (pastel)kleuren omvat. Dat Omega Pharma bepaalde van die tinten ook zou gebruiken in de grote eenkleurige kleurvlakken op de zij- en voorkant van haar verpakkingen, verleent haar nog niet het recht om een gebruik te verbieden van een logo zoals hieronder afgebeeld, waarbij het verband met die gekleurde vlakken allesbehalve evident is:



De gelijkenissen zijn dus uitermate beperkt en alle elementen samen genomen geven beide verpakkingen dan ook een verschillende totaalindruk, waardoor verwarring of misleiding uitgesloten is.

39. In de tweede plaats vecht Omega Pharma eveneens op basis van haar XLS Cure gamma het gebruik aan van de verpakkingen van het recent door Ceres Pharma gelanceerde product X-Slim Forte:



Volgens Omega Pharma stemt deze aankleding quasi-identiek overeen met die van het *XLS Cure* gamma: ook deze verpakkingen vertonen aan weerszijden naar binnen gebogen banden in verschillende kleurschakeringen die de verpakking de weergave van een slanke taille geven. Het gebruik van de thans gewraakte aankleding en 'look and feel' van die verpakking is, naast de keuze voor het teken 'XSlim' en de overige reeds aangevoerde argumenten, eens te meer een ondubbelzinnige aanduiding dat Ceres Pharma zo nauw als mogelijk blijft aanleunen bij de zorgvuldig opgebouwde commerciële waarde van het XLS product, aldus Omega Pharma. Door de overname van de 'look-and-feel' en het gebruik van het teken 'XSlim', dat overeenstemt met XLS, is het gevaar zeer reëel dat de consument de 'XSlim Forte' verpakking als een uitbreiding gaat zien van het bestaande *XLS (Cure)* gamma. Dat de voormalige bezielers van XLS thans ook dit kenmerk gaan exploiteren, is wederom geen toeval volgens Omega Pharma.

Ceres Pharma werpt echter terecht tegen dat de weergave van gebogen zijden van de verpakking van *XL-S Cure* producten een gebruikelijke marketingtechniek is in de markt van afslankproducten. Zij geven aan de verpakking de uitstraling van een slanke taille en worden dan ook veelvuldig gebruikt door aanbieders van afslankproducten, zoals blijkt uit het vijftiental voorbeelden die Ceres Pharma in randnummer 57 van haar conclusie na heropening van de debatten opnam. De verhoogd aandachtige consumenten van dergelijke producten zijn dan ook vertrouwd met die manier van visuele aankleding, zullen dit niet noodzakelijk als een bijzonder kenmerk van de verpakkingen van *XL-S Cure* beschouwen.

Zij zullen verder ook aandacht hebben voor de andere, verschillende vermeldingen en visuele kenmerken van de verpakking. De algemene opmaak van de voorzijde - die de belangrijkste zijde is aangezien dit de zijde is die de consument zal waarnemen wanneer het product in de rekken staat - is verschillend:

- Bij *XL>S Cure* is het zo dat de linkerzijde in blauw, geel of groen wordt weergegeven. De rechterzijde is in hetzelfde grijs als dat van de letters 'XL'. Bij *XL>S Kuur Vetverbrander* is er zelfs geen gebogen zijde aan de rechterkant. De linkerzijde en de rechterzijde lopen niet parallel. De gekleurde zijde links komt bijna tot op het midden

van de verpakking.

- Deze kenmerken zijn niet terug te vinden in de verpakking van *X-Slim Forte*. Daar worden de randen weergegeven in één kleur (donkerrood) die voldoende afstand neemt van de door eisende partijen gebruikte kleuren. Bovendien zijn randen even breed aan beide zijden:



40. Ten slotte, wat de verpakking van het product *X-Slim Burn & Drain* betreft, geldt hetzelfde als wat hoger gesteld werd. Dat bijkomend de kleurschakering wit/lichtgroen ook al eens voorkwam in een verpakking van het product "XL>S NUTRITION" van Omega Pharma, volstaat niet om van nabootsing te spreken:



41. Onafgezien van de afdoende verschillen tussen de verschillende verpakkingen die uitsluiten dat er sprake is van systematische nabootsing, kan ook geen intentie tot aanhaken afgeleid worden uit het gegeven dat de heer Coucke en voormalige werknemers van Omega Pharma actief zijn binnen Ceres Pharma en dat zij verklaard hebben dat zij Omega Pharma concurrentie willen aandoen. Gelet op de vrijheid van ondernemen (artikel II.3 WER) en het feit dat Omega Pharma zich niet beroept op enige schending van een niet-concurrentieverbintenis of niet-afwervingsbeding, vormen dit geen begeleidende omstandigheden die het handelen van Ceres Pharma alsnog onrechtmatig zouden maken in de zin van het arrest van het Hof van Cassatie van 29 mei 2009.

42. Van de onderstaande combinatie van deze verpakking met de display met pijlen, welke pijlen kenmerkend zijn voor de producten van Omega Pharma, heeft Ceres Pharma daarentegen minstens impliciet erkend heeft dat dit een brug te ver was en dat zij zich daarmee de faam van Omega Pharma en haar "XL>S" producten zou kunnen toe-eigenen:



In randnummer 140 van haar syntheseconclusie bevestigde Ceres Pharma immers dat de pijl op de verpakking van Omega Pharma een dominant element is en vond zij het een relevant verschil dat die niet voorkwam op de initiële verpakking van de "X-Slim" producten. En in haar brief van 30 januari 2019, die zonder voorbehoud opgesteld werd, schreef zij het volgende:

"Deze display was mij niet eerder getoond. Op de X-slim productverpakkingen, ander reclamemateriaal en de website komen de pijlen (waar Omega Pharma waarschijnlijk bezwaar tegen maakt) niet voor. Een van onze marketeers heeft dit wellicht zonder kwaad opzet gebruikt.

Ik begrijp natuurlijk dat e.e.a. door Omega Pharma zal worden gebruikt om ons bedrijf in een slecht daglicht te stellen in de procedure voor uw Rechtbank. Dat betreur ik. Ik heb inmiddels de opdracht gegeven om de display niet langer te verspreiden. Uw Rechtbank en Omega Pharma mogen er dan ook op rekenen dat dit niet meer zal gebeuren."

Het volstaat te noteren dat Ceres Pharma zich ertoe verbonden heeft die display niet meer te gebruiken, zoals zij nogmaals bevestigd heeft in randnummer 64 van haar conclusie na heropening van de debatten. Eisende partijen vorderen trouwens enkel om het gebruik van de gewraakte productverpakkingen te kwalificeren als inbreukmakend.

43. De rechtbank besluit dan ook tot de ongegrondheid van de vordering die eisende partijen op grond van het WER stellen.

4. Kosten

44. Aangezien zowel eisende partijen als verwerende partij deels in het ongelijk gesteld werden, is er aanleiding om de kosten om te slaan (artikel 1017 Ger.W.), in verhouding tot de gegrondheid van hun aanspraken, zoals bepaald in het beschikkend gedeelte van dit vonnis.

Alle partijen begroten de rechtsplegingsvergoeding op het maximumbedrag van 12.000 euro. Gelet op de complexiteit van de zaak en de heropening van de debatten, is het passend dit bedrag te weerhouden.

V. Beslissing van de rechtbank

De dd. voorzitter:

- verklaart de hoofdvordering van Omega Pharma I&D en Omega Pharma ontvankelijk maar ongegrond;
- verklaart de tegenvordering van Ceres Pharma ontvankelijk en verklaart ze gegrond als volgt:
 - verklaart het Beneluxmerk nr. 0843511 XL·S en het Uniemerken nr. 9086331 XL·S nietig en beveelt de schrapping van de inschrijving van deze merken in de betreffende registers;
- verwijst eisende partijen in 75% en verwerende partij in 25% van de gerechtskosten, die in hoofde van:

- eisende partijen 394,14 euro (dagvaarding inclusief 20 euro voor het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand) en 12.000 euro (rechtsplegingsvergoeding) bedragen; en
- verwerende partij 12.000 euro (rechtsplegingsvergoeding) bedragen.

Dit vonnis werd gewezen door de heer **D. Geernaert**, rechter (die door de wettig verhinderde voorzitter aangewezen werd om haar te vervangen), en door hem uitgesproken in aanwezigheid van mevrouw **M. Vanden Eycken**, griffier, op de openbare terechtzitting van de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding, in het gerechtsgebouw te Brussel, Waterloolaan 70,

op **31 OKT 2019**.



M. VANDEN EYCKEN



D. GEERNAERT