

NIET ONDERTEKEND
792 C.M. - Vrijwillig
art. 220, 2° - Vrijwillig

5324

| |
|---|
| Repertoriumnummer 2015 / 5324 |
| Datum van uitspraak 28 JUL 2015 |
| Rolnummer A/14/54651 |
| <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:

CNS GROUP S/A, hierna: CNS GROUP, vennootschap naar Deens recht met zetel te Trianglen 24, DK-6000 Kolding, Denemarken en BTW nummer DK 18680181

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Dhondt
Advocaat te 1170 Brussel, Tehulpesteenweg 187

En:

LIDL BELGIUM GMBH & CO KG, vennootschap naar Duits Recht, hierna: LIDL, met zetel te Duitsland aan de Stiftsbergstrasse 1 te D-74172 Neckarsulm, en met Belgisch bijkantoor met ondernemingsnummer 0451.881.923 en zetel te België aan het Guldensporenpark, 90 Blok J, 9820 Merelbeke

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Kairis en meester Soquet
Advocaten te 1000 Brussel, Keizerslaan 3

Spreekt de stakingsrechter het navolgend vonnis uit:

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 10 december 2014 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 3 juni 2015. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 10 juni 2015 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. CNS GROUP stelt zich voor als een van de grootste textielbedrijven van Scandinavië. CNS GROUP produceert en verdeelt kledij onder vier merken: !SOLID, DESIRES, (PEPPERCORN) en TAILORED ORIGINALS (stuk 1 bundel eisende partij). Zij verdeelt onder haar merk "!Solid": "*hippe kledij voor een doelpubliek van modebewuste mannen tussen de 18 en 30 jaar*" (stuk 2 bundel eisende partij). Deze kledij wordt volgens CNS in de Europese Unie verdeeld via de Solid Retail keten, via een breed netwerk van agenten en via tal van online webwinkels waaronder "Zalando". De kledij van het merk "!Solid" is meer specifiek in de Benelux verkrijgbaar via webwinkels zoals Zalando, maar ook via tal van reguliere kleinhandelaars (zie bv. stuk 21.a-h bundel eisende partij). Het merk wordt nog steeds volgens CNS zowel verkocht door grotere ketens (bijvoorbeeld "A.S. Adventure", stuk 21.b en 22.a bundel eisende partij), als door gespecialiseerde onafhankelijke kledingzaken (bijvoorbeeld de exclusieve kledingzaak "Movies" te Gent, stuk 21.a bundel eisende partij).

7. CNS GROUP heeft het gecombineerde woord-/beeldmerk "!Solid" met de hierna volgende inschrijvingen geregistreerd als Gemeenschapsmerk en als Beneluxmerk (stukken 9, 10 en 11 bundel eisende partij):

| Merk | Inschrijvingsnummer en datum van inschrijving | Waren en diensten |
|---------------|---|---|
| !Solid | Gemeenschapsmerk nummer 004277018 dd. 20 oktober 2009 (stuk 9 bundel eisende partij) | Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; beheer en advisering met betrekking tot detailhandelzaken. |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Gemeenschapsmerk nummer 011529443</p> <p>dd. 20 augustus 2013 (stuk 10 bundel eisende partij)</p> | <p>Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten (voor zover niet begrepen in andere klassen); Koffers en tassen, Waaronder koffers, Reistassen, Damestassen, Handtassen, Boodschappentassen, Schooltassen, Beautycases, Tassen van leder voor verpakking, Paraplu's, Parasols, Beurzen en portefeuilles.</p> <p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs.</p> <p>Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Detailhandelsdiensten met betrekking tot kleding, schoeisel en hoofddeksels; Management en Advisering voor detailhandelszaken.</p> |
|  | <p>Beneluxmerk nummer 0200948</p> <p>dd. 10 februari 2010 (stuk 11 bundel eisende partij)</p> | <p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p> <p>Klasse 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot kleding, schoeisel en hoofddeksels.</p> |

8. LIDL stelt zich voor als uitbater van in de eerste plaats discountvoedingswinkels¹ in heel Europa. Zij gebruikt hiervoor de handelsnaam LIDL. In haar winkels vinden daarnaast ook vaak non-food acties² plaats in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen bij wijze van voorbeeld acties i.v.m. diverse onderhoudsproducten, wasmiddelen, cd-/dvd-rekken, gereedschappen, kinderspeelgoed, autobenodigheden, (verkleed)kledingsstukken, tuinmeubelen, etc. In maart 2014 opende LIDL vier outlet winkels in België onder de naam "SOLID OUTLET STORE" (zie stuk 18 bundel eisende partij). Hier worden de

¹ Vrij vertaald: kortingvoedingswinkels.

² vrij vertaald: niet aan voeding gerelateerde acties.

overschotten van deze tijdelijke non-food acties verkocht. Deze winkels biedt LIDL de mogelijkheid om de stock van de LIDL-winkels af te bouwen, terwijl de klant de kans krijgt merkgoederen te kopen aan volgens LIDL absolute bodemprijzen.

9. Op 4 oktober 2013 heeft LIDL het teken "SOLID OUTLET STORE" gedeponeerd als Beneluxmerk (nr. 0946746) voor een zeer ruim assortiment van waren en diensten in de klassen 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35 (stuk 14 bundel eisende partij).

10. Hier werd op 5 december 2012 oppositie tegen aangetekend door CNS. Om deze reden werd haar merkinschrijving beperkt en werden de waren "Kleding, schoeisel, hoofdeksels" in klasse 25 en de diensten "Beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie" in klasse 35 uit haar merkinschrijving geschrapt (stuk 18 CNS).

11. Nadat LIDL in maart 2014 vier winkels onder de handelsnaam "SOLID OUTLET STORE" opende, werd een ingebrekestelling verstuurd door de raadsman van CNS op 17 september 2014, waarin werd gesteld: *"In het licht van het voorgaande verzoekt onze cliënte u vriendelijk doch met aandrang, het gebruik van het teken "SOLID OUTLET STORE" of enig andere teken dat het element "SOLID" omvat stop te zetten en gestopt te houden voor waren en diensten die door onze cliënte's eerdere merken zijn gedekt en dit tegen 17 oktober 2014 ten laatste."*

12. Op 10 december 2014 is CNS overgegaan tot dagvaarding van LIDL, daar zij meent dat haar merkenrechten m.b.t. het merk "Solid" worden geschonden door het gebruik door LIDL van de handelsnaam "SOLID OUTLET STORE" voor haar outlet winkels.

13. Op 23 december 2014 werd het desbetreffende Benelux merk van LIDL overgedragen aan de Duitse onderneming Lidl Stiftung & Co. KG (stuk 3).

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN


3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:


"De vordering van CNS GROUP ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens:



Te horen zeggen voor recht dat LIDL door het gebruik van het teken "Solid",

zowel in de vorm "Solid", "Solid Outlet Store" als   een inbreuk (te kwader trouw) maakt op de rechten van CNS GROUP op het Beneluxmerk met nummer 0815878, en/of het Gemeenschapsmerk met nummer 004277018 en/of het Gemeenschapsmerk met nummer 011529443 op grond van artikels 9.1.b GMVO, 2.20.1.b BVIE en 2.20.1.d BVIE.

LIDL te horen een bevel opleggen om elk gebruik (inbegrepen gebruik in reclame onder welke vorm dan ook: internet, televisie, reclamepanelen, folders) van het teken "Solid", zowel in de vorm "Solid", "Solid Outlet Store" als 

 of enig ander teken dat een inbreuk maakt op de rechten van CNS GROUP te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per individuele overtreding en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd en dit alles na verloop van een termijn van 24 uur na de betekening van het tussen te komen vonnis.

LIDL te horen bevelen tot het verwijderen, op haar kosten en binnen een termijn van 24 uur na de betekening van de tussen te komen beslissing, van alle goederen, alle reclame, elk element van winkelinrichting, alle uithangborden, vlaggen en aanwijzingen en alle accessoires waarop het teken "Solid", zowel in

de vorm "Solid", "Solid Outlet Store", als   werd aangebracht, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per goed, reclame, element van winkelinrichting, uithangbord, vlag en aanwijzing en accessoire dat na het verstrijken van de termijn verder wordt uitgedeeld, tentoongesteld of verspreid en per dag dat die uitdeling, tentoonstelling of verspreiding verder duurt.

Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren met uitsluiting van borgstelling of kantonnement.

Omtrent de tegenvordering

De tegenvordering van LIDL tot nietigverklaring van het Beneluxmerk nummer 0815878 en de Gemeenschapsmerken nummer 004277018 en nummer 011529443 indien ontvankelijk, integraal ongegrond te verklaren.

De tegenvordering van LIDL tot vervallenverklaring van het Beneluxmerk nummer 0815878 van CNS GROUP indien ontvankelijk, integraal ongegrond te verklaren.

In elk geval

LIDL te horen veroordelen tot betaling van de algehele gedingkosten, met inbegrip van de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 7.500 EUR."

3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

"In hoofdorde

De Gemeenschapsmerken met nr. 004277018 en nr. 011529443 en het Beneluxmerk nr. 0200948 nietig te verklaren op grond van respectievelijk artikel 7, lid 1, sub b en c, juncto artikel 52, sub 1, GMVO en artikel 2.28, lid 1, sub b en c, BVIE;

Subsidiair, indien de rechtbank zou oordelen dat deze merken rechtsgeldig zouden zijn m.b.t. de diensten onder klasse 35, deze merken vervallen te verklaren o.g.v. respectievelijk artikel 51.1 a) GMVO en artikel 2.26 lid 2 a) BVIE m.b.t. de klasse 35;

En hierom de doorhaling van de inschrijvingen van deze merken te bevelen, alsook de vordering van CNS onontvankelijk, of minstens ongegrond, te verklaren, bij gebrek aan enige geldige en/of actuele merkenrechten.

In ondergeschikte orde:

In zoverre de aangevoerde merken toch geldig en niet vervallen zouden zijn, de hoofdvordering af te wijzen bij gebrek aan enig verwarringsgevaar en (indien het Beneluxmerk ook niet vervallen wordt verklaard), aan verwatering en zwartmaking.

In meer ondergeschikte orde:

Het stakingsbevel te beperken in deze mate dat LIDL (steeds) de descriptieve woorden "SOLID" en "SOLDES/SOLDEN" mag (blijven) gebruiken (zij het alleen in hoofdletters, in combinatie met "OUTLET STORE", in dezelfde grootte als "OUTLET STORE" en/of in bijzondere kleuren);

Voor zoverre de vordering slechts op basis van artikel 9.I, sub b) GMVO en/of 2.20.I, sub b) BVIE zou worden toegekend, het stakingsbevel te beperken in zulke mate dat LIDL (steeds) haar handelsnaam mag blijven gebruiken op de uithangborden van haar winkels en op bakken die geen kledij of schoeisel bevatten;

Een termijn van minstens 7 dagen aan LIDL toe te kennen om de nodige veranderingen door te voeren, en geen dwangsom "per inbreuk" op te leggen.

In elk geval:

Te zeggen voor recht dat er geen sprake is van enige kwade trouw vanwege LIDL;

CNS te veroordelen tot betaling van de rechtsplegingvergoeding overeenkomstig artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 t.b.v. 1.320,00 EUR."

4 DE ONTVANKELIJKHEID

14. 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

15. Alvorens de aangevoerde inbreuk te behandelen (5.3) zal de stakingsrechter hierna eerst achtereenvolgens de tegenvorderingen tot nietigverklaring (5.1.) en vervallenverklaring (5.2) van het merk behandelen.

5.1 Over de aangevoerd nietigheid van het merk van eisende partij

16. LIDL roept in haar tweede conclusies de nietigheid in van zowel het Beneluxmerk, als de Gemeenschapsmerken van CNS, allemaal betrekking

hebbende op hetzelfde teken - !Solid - en dit op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c GMVO, alsook op grond van artikel 2.28, lid 1, sub b en c BVIE.

17. Gelet op de overeenstemming tussen beide artikelen, past het om de rechtsgeldigheid ervan samen te bespreken.

18. Luidens artikel 7, lid 1, sub b en c GMVO wordt de inschrijving geweigerd van:

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) 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.

Indien het toch wordt ingeschreven, zal het op grond van artikel 52, lid I, sub a GMVO nietig verklaard moeten worden:

Het Gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;

19. Op basis van artikel 2.28, lid 1, sub b en c BVIE kan de nietigheid van een merk worden ingeroepen:

b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist;

c. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

20. Volgens LIDL heeft het woord-/beeldmerk "Solid" een louter beschrijvend karakter, in de zin van punt c) van deze bepalingen en mist het elk

onderscheidend vermogen mist, in de zin van punt b) van deze bepalingen, met als gevolg dat de geregistreerde merken met nummers 004277018, 011529443 (Gemeenschapsmerken) en 0200948 (Beneluxmerk) volgens LIDL nietig zijn en niet als basis kunnen dienen voor een stakingsvordering.

21. Luidens de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Belgische hoven en rechtbanken kan deze absolute weigeringsgrond of nietigheidsgrond enkel met succes worden ingeroepen wanneer het teken 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 waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan kan zien³.

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde zeer recent dat *"over de notie "kenmerk" moet worden aangenomen dat ze refereert aan een objectief gegeven en niet aan subjectieve perceptie omtrent een kenmerkend gegeven in hoofde van de consument: de aan een teken toegeschreven kwaliteit dat het een kenmerk kan aanduiden, kan alleen maar een intrinsiek kenmerk betreffen dat elkeen moet kunnen vaststellen"*⁴. Het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd dient, aldus het Hof, *"meteen en zonder reflectie een band te kunnen leggen tussen het teken en een intrinsiek kenmerk"*. Een mogelijk functioneel verband tussen een betekenis van het teken en de waren of diensten is in dit verband irrelevant⁵.

22. Eisende partij merkt terecht op dat het voorgaande onder meer impliceert dat merken die bijvoorbeeld slechts een bepaalde suggestie of vage associatie oproepen niet beschrijvend zijn en derhalve niet kunnen worden geweigerd of nietig verklaard. Verder moet steeds de totaalindruk van het merk worden beschouwd. Men moet het merk dus in zijn geheel in beschouwing nemen bij de beoordeling van de geldigheid. Wanneer tekens of aanduidingen worden geschikt op een wijze die het geheel merkbaar onderscheidt van de gebruikelijke wijzen

³ HvJ EU 5 februari 2004, *Streamserve/OHIM*, C-150/02 §31 ; Ger. EU 20 juli 2004, Lissotschenko en Hentze/BHIM (LIMO), T-311/02, §30 ; Ger EU 22 juni 2005, *Metso Paper Automation / OHIM (Paperlab)*, T-19/04, § 25; Ger. EU, *Tegometall/Wupperman*, T485/05, § 80 ; Ger. EU 9 juli 2008, *Reber/OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)*, T-304/06, § 90 ; Ger. EU 10 februari 2010, *Germany GmbH / OHIM (Homezone)*, T-344/07, §34 ; Brussel (18^e k.) 14 januari 2015, *IEFbe 1173*.

⁴ Brussel (18^e k.) 14 januari 2015, *IEFbe 1173*, punt 35.

⁵ Ger. EU 10 februari 2010, *Germany GmbH / OHIM (Homezone)*, T-344/07, §59 ; Brussel (18^e k.) 14 januari 2015, *IEFbe 1173*, punt 35.

van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen ervan, overstijgen ze het uitsluitend beschrijvende.⁶

23. Ingevolge de bovenvermelde bepalingen wordt de inschrijving geweigerd, en desgevallend de nietigheid verklaard, 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, verrichting van een dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Dergelijke beschrijvende tekens worden als ongeschikt beschouwd om de wezenlijke functie van een merk te vervullen, namelijk de economische herkomst van de waren of diensten aanduiden⁷. Zulke tekens moeten inderdaad door alle concurrenten vrij gebruikt kunnen worden om de (identieke) kenmerken van hun eigen producten of diensten aan te duiden.

Of een merk beschrijvend is, moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving van het teken is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek, dat bestaat uit de consumenten van deze waren of diensten⁸. Verder moet het merk ook in zijn geheel worden beschouwd bij de beoordeling⁹.

24. In casu betreft het het volgende teken:

!Solid

Dit woord/beeldmerk bestaat uit het Engelstalige woord "Solid" in een specifieke schrijfwijze, voorafgegaan door een uitroepingsteken "!".

Het Engelstalige woord "*solid*" kan volgens het Oxford woordenboek van de uitgeverij Oxford University Press in eerste instantie worden gedefinieerd als "*firm and stable in shape, not liquid or fluid*"; of vrij vertaald "*stevig en stabiel in vorm, niet vloeibaar of vloeïend*" (stuk 31 bundel eisende partij). Met het woord "*solid*" wordt inderdaad in het normaal taalgebruik in essentie een staat van materie aangeduid (zie stuk 32 bundel eisende partij).

⁶ Brussel 24 december 2014, *IEFbe 1117*, § 32.

⁷ HVJ EU 23 oktober 2003, *BHIM/Wrigley*, C-191/01 P, *Jurispr.* blz.I-12447, ro 29 en 30.

⁸ Ger. EU 14 juni 2007, *Europig/BHIM (EUROPIG)*, T-207/06, *Jurispr.* blz. II-1961, ro 30.

⁹ HVJ EU 19 april 2007, *BHIM/Celltech*, C-273/05 P, *Jurispr.* blz.I-2883, ro 78-80.

Het Engelstalige woord "solid" wordt gebruikt om onder andere "solid fuel" (vrij vertaald: "vaste brandstof"), een "solid rock" (vrij vertaald "massieve rots"), "solid door" (vrij vertaald "sterke, massieve deur") of een "solid wooden floor" (vrij vertaald "massief houten vloer") aan te duiden. Ook uit de overige betekenissen van het woord én vooral de context waarin dit woord wordt gebruikt, blijkt dat geen van deze betekenissen in verband kunnen worden gebracht met intrinsieke of wezenlijke kenmerken van de waren en diensten waarvoor de merken werden geregistreerd. Men zal het bijvoorbeeld nooit hebben over een "solid T-Shirt" (vrij vertaald "solide T-shirt") of "solid pants" (vrij vertaald "solide broek").

Het doelpubliek van de ingeschreven waren en diensten (de gemiddelde consument die geacht wordt normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn, zie ook infra 5.3.1) zal, gesteld in de bewoordingen van het hof van beroep te Brussel, naar het oordeel van de stakingsrechter niet "meteen en zonder reflectie een band kunnen leggen tussen het teken en een intrinsiek kenmerk"⁴⁰. Het Engelstalige woord "solid" heeft met andere woorden op geen enkele manier een voldoende rechtstreeks en concreet verband met de waren en diensten, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan kan zien.

25. Ook wanneer het relevante publiek het merk meteen zou associëren met het Nederlandstalige woord "solide" of het Franstalige woord "solide" kan hetzelfde worden opgemerkt. Ook voor het Nederlandstalige woord "solide" of het Franstalige woord "solide" geldt dat het betrokken publiek niet meteen en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren en diensten of één van de kenmerken ervan kan zien. Men spreekt niet spontaan over bijvoorbeeld een "solide T-shirt" of een "solide broek", of men beschrijft detailhandelsdiensten niet spontaan als "solide". Overigens komt het woord "solid" als dusdanig niet voor in de Nederlandse en Franse taal.

26. In casu heeft het teken in het normale taalgebruik voor de consument niet meteen de betekenis van enig kenmerk van de waren of diensten. Het teken komt derhalve voor merkbescherming in aanmerking¹¹.

27. Wanneer men het merk bovendien, zoals de rechtspraak voorschrijft, in zijn geheel aanschouwt, valt zeer sterk het uitroepteken ("!") op dat het Engelstalige

¹⁰ Brussel (18^e k.) 14 januari 2015, *IEFbe 1173*, punt 35

¹¹ Brussel 14 januari 2015, *IEFb 1173*, ro. 34.

woord "Solid" voorafgaat. Zoals LIDL ook bevestigt, heeft een uitroepteken vóór een woord geen taalkundige functie in het Engels, het Nederlands of Duits (noch in enige andere taal overigens). Een uitroepteken wordt in het normale taalgebruik inderdaad nooit aan het begin van een zin of meteen voor een woord gebruikt. Dit teken en de plaatsing ervan voor het woord zal in de perceptie van het doelpubliek zeker opvallen en bijblijven.

28. LIDL verwijst naar een uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie over het teken "BEST BUY" waarbij één grote B fungeert als eerste letter in de beide woorden BEST en BUY.¹²



In deze uitspraak verwijst het Gerecht naar eerdere uitspraak waarin werd geoordeeld omtrent het woordteken BEST BUY:

"Le Tribunal a déjà jugé, dans son arrêt du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY) (T-122/01, Rec. p. II-2235), que le signe verbal BEST BUY était composé de mots communs appartenant à la langue anglaise qui indiquent de façon évidente un rapport avantageux entre le prix des services visés et leur valeur marchande. Dès lors, il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle ou un slogan qui indique que les services en cause présentent le meilleur « achat » possible dans leur catégorie ou le « meilleur rapport qualité-prix » (arrêt BEST BUY, précité, points 28 et 29)."

Vrij vertaald:

"Het Gerecht heeft reeds geoordeeld in het arrest van 3 juli 2003, Best Buy Concepts / OHIM (BEST BUY) (T-122/01, Rec. P. II-2235), dat het woordteken BEST BUY bestaat uit gebruikelijke woorden die behoren tot de Engelse taal die op evidente wijze een voordelig verband aanduiden tussen de prijs van de aangeduide diensten en hun handelswaarde. Dienvolgens wordt het onmiddellijk ervaren door het relevante publiek als een eenvoudige promotionele formule of een slogan die aanduidt dat de diensten in kwestie de beste "koop" mogelijk in hun categorie zijn of de

¹² Ger. EU 15 december 2009, *Media-Saturn-Holding/BHIM*, T-476/08.

"beste prijs-kwaliteit verhouding" hebben" (BEST BUY arrest hoger geciteerd, punten 28 en 29)."

Hiervoor besliste de stakingsrechter reeds dat het woord "Solid" in casu door de gemiddelde consument niet meteen in verband zal worden gebracht gebracht met waren en diensten waarop het betrekking heeft. Bovendien heeft het uitroepteken, in tegenstelling tot de "B" in BEST BUY naar het oordeel van de stakingsrechter een toegevoegde waarde voor het onderscheidend vermogen. Daar waar een grote letter die gelijktijdig als eerste letter voor twee woorden wordt gebruikt een taalkundige betekenis heeft, is dat niet het geval voor een uitroepingsteken voor het woord.

29. LIDL verwijst verder naar een recent arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 16 oktober 2014 (GRAPHENE)¹³. Deze zaak betrof de weigering tot inschrijving van het woordteken GRAPHENE (vertaald: "grafeen"¹⁴). De inschrijving van dit woordteken werd onder meer aangevraagd voor o.a. "Garens en draden voor textielgebruik" en "Kledingsstukken, schoeisel en hoofddeksels".

Nadat het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) de inschrijving van het woordteken had geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub c GMVO, heeft ook het Gerecht het beroep van verzoekster verworpen daar Het Gerecht eveneens de mening was toegedaan dat dit woordmerk duidelijk als beschrijvend moet worden aanzien voor de goederen waarvoor het merk werd ingeschreven:

"Ten vierde zijn voor "garens en draden voor textielgebruik" van klasse 23 de ondoordringbaarheid of de ongecontroleerde doordringbaarheid, en de weerstand, de lichtheid en de flexibiliteit eigenschappen waaraan veel waarde wordt toegekend; ten vijfde heeft de kamer van beroep voor "kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" van klasse 25 gewezen op de thermische en waterafstotende eigenschappen van grafeen en op zijn weerstand.

Vastgesteld zij dat de kamer van beroep daarbij op basis van een volledig onderzoek en rekening houdende met de perceptie van het relevante publiek terecht heeft vastgesteld dat een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestond tussen het aangevraagde merk en de waren

¹³ Ger. EU 16 oktober 2014, *GREPHENE*, T-458/13, www.curia.europa.eu.

¹⁴ Grafeen is een nog niet zo lang geleden ontdekt materiaal dat o.a. bekend staat voor haar enorme sterkte. (zie bijvoorbeeld <http://www.grafeen.be>).

waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, waardoor dit publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van een actueel of potentieel kenmerk van die waren, namelijk het gebruik van grafeen in de samenstelling ervan, kon zien." (nr. 23 en 24)

In casu doet "solide" naar het oordeel van de stakingsrechter niet meteen en zonder verder nadenken aan de waren en diensten waarop het betrekking heeft denken, in tegenstelling tot "grafeen" dat wel meteen doet denken aan garens en draden voor textielgebruik.

30. Verder verwijst LIDL naar het arrest *Lidl Stiftung & Co./BHIM* van het Gerecht van de Europese Unie van 17 december 2014¹⁵ betreffende een semi-figuratief merk dat het woord "Deluxe" bevat. Het Gerecht heeft in dit arrest de weigering van de inschrijving op grond van art. 7, lid 1, b GMVO bevestigd aangezien het verbale element slechts een beschrijving is van de hoedanigheid van de producten en het aan het publiek niet zou toelaten de economische herkomst van de producten te bepalen. Deze uitspraak is naar het oordeel van de stakingsrechter in casu evenwel niet relevant.

31. Eveneens wegens een louter beschrijvend karakter hebben zowel het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt¹⁶ (BHIM) als het Bundespatentgericht¹⁷ de registratie van het woord "Strong" als merk geweigerd (stuk 14 bundel LIDL).

In deze zaak had de onderneming Strong Nederland een merkaanvraag ingediend voor klasse 9, zijnde "set-top-boxes (ontvangers) voor analoge en digitale ontvangst van video, audio en internet data verzonden via satelliet of kabel connectie; storingblokkeringsomzetter (LNB's) en buitenshuis geïnstalleerde satellieten voor ontvangst van video, audio en internet verzonden via satelliet of kabel connecties, inclusief twee richting verkeer LNB omzetter. De registratie van het merk werd geweigerd op grond van de absolute weigeringsgrond dat het teken geen onderscheidend vermogen bezit. De argumentatie van de aanvrager dat de ambiguïteit van het woord "strong" en het gebruik van een Engels woord in een Duitstalig land onderscheidend vermogen geeft aan het merk, werd afgewezen, aangezien het gaat om een vaak gebruikt woord in het dagelijkse taalgebruik en het zich dan ook gemakkelijk laat begrijpen, ook al is de term in het Engels.

¹⁵ Ger. EU 17 december 2014, *Lidl Stiftung & Co. KG/BHIM*, T-344/14, www.curia.europa.eu.

¹⁶ BHIM 23 april 2003, nr. 02730810.

¹⁷ Bundespatentgericht 23 juli 2007, weigering van het merk STRONG voor klasse 9.

Naar het oordeel van de stakingsrechter denkt de gemiddelde consument bij "Strong" wel meteen en zonder nadenken aan een kenmerk van de ontvangers, hetgeen in casu niet het geval is: "Solid" doet niet onmiddellijk en zonder nadenken aan een T-shirt of kledij denken.

32. In de zeer recente zaak T-203/14 (SPLENDID) van 26 mei 2015 werd de aanvraag voor inschrijving geweigerd van het merkteken

*Splendid**

(stuk 15 bundel LIDL). Deze zaak betrof een aanvraag voor de inschrijving van het bovenstaande merkteken in de klassen 18 (rugzakken, reiszakken, aktetassen e.a.) en 25 (riemen). Het betreft een bijvoeglijk naamwoord dat gelinkt kan worden aan de kwaliteit van de goederen. Daarnaast heeft men het bolletje bovenop de i vervangen door een sterretje.

Zowel door het BHIM (in eerste aanleg als in beroep), als het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Unie werd de inschrijving geweigerd daar het merkteken beschrijvend is en geen onderscheidend karakter heeft (artikel 7(1) sub b en c GMVO).

Zo werd geoordeeld dat het woordelement "splendid"¹⁸ een beschrijvend kenmerk uitmaakt van de goederen en dat dit woord in feite enkel een soort promotie uitmaakt die duidelijk de bedoeling heeft de positieve kwaliteiten van de goederen te onderstrepen teneinde de consumenten ervan te overtuigen dat de desbetreffende goederen smaakvoller zouden zijn dan de concurrerende producten.

Ook het gebruik van het sterretje in plaats het de taalkundig correcte puntje op de i kon het Gerecht niet overtuigen van enig onderscheidend karakter van het merkteken. Hierbij herinnerde het Gerecht de partijen eraan dat consumenten slechts een imperfecte beeld van het merkteken hebben en dat zelfs (bewuste) spellingsfouten over het algemeen niet van die aard zijn om een onderscheidend karakter aan het merkteken te verlenen indien de consument reeds uit het algemeen beeld van het merkteken het prijzende karakter ervan kan opmaken.

Naar het oordeel van de stakingsrechter betreft "Solid" in casu geen promotie van de goederen zoals voor "Splendid" wel het geval was.

¹⁸ Vrij vertaald: prachtig, schitterend.

De vervanging van het leesteken door een sterretje is qua onderscheidend karakter ook niet te vergelijken met de toevoeging van een uitroepteken voorafgaand aan het woord.

33. LIDL verwijst naar het feit dat het louter gebruik van een leesteken geen onderscheidend vermogen geeft, en dat dit unaniem door de rechtsleer en rechtspraak wordt aanvaard. LIDL verwijst hierbij naar een richtlijn van het harmonisatiebureau voor de interne markt (merken en modellen) m.b.t. gemeenschapsmerken.¹⁹

"2.2.9 Symboles typographiques

Les symboles typographiques, tels que le point, la virgule, le point-virgule, les guillemets ou le point d'exclamation, ne seront pas considérés par le public comme une indication d'origine. Les consommateurs les percevront comme un signe visant à attirer leur attention mais pas comme une indication de l'origine commerciale."

Vrij vertaald:

"2.2.9 Leestekens

Leestekens zoals het punt, de komma, de puntkomma, haakjes of het uitroepteken worden niet door het publiek ervaren als een aanduiding van herkomst. Consumenten begrijpen dit teken bedoeld om hun aandacht te trekken maar niet als een aanduiding van de commerciële herkomst."

Naar het oordeel van de stakingsrechter betreft het hier een richtlijn over het uitsluitend gebruik van een leesteken als aanduiding van herkomst, zonder toevoeging van een woord. Dit is in casu niet het geval.

34. In de zaak "SO GLAM!"²⁰ waarnaar LIDL verwijst staat het uitroepteken op een "normale" plaats. Idem voor wat betreft "GET READY!"²¹ en "MARVELOUS!"²².

¹⁹ <https://oami.europa.eu/tunnel->

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-B/04-

part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_fr.pdf (stuk 17

bundel vp)

²⁰ BHIM 2 september 2008, R 276/2008-4, *SO GLAM !*.

²¹ BHIM 4 september 2014, R 967/2014-4, *GET READY !*, ro 14.

²² BHIM 28 juli 2014, Nr. 012656336 weigering van de inschrijving van merk *MARVELOUS!*. Zie voor andere gelijkaardige voorbeelden: BHIM 11 juni 2014, nr. 011578333, ro. 3 (weigering van

35. De verwijzing van LIDL naar de beslissing E! News²³ heeft in casu meer betrekking op het teken dat door LIDL gebruikt wordt, namelijk "SOL!D", dan op het teken van eisende partij, gelet op het feit dat het om een uitroepteken in het midden van het woord gaat en niet voorafgaand:

"The Office is aware of the function of an exclamation mark in English. It also concedes that it is unusual for an exclamation mark to appear in the middle of an expression. However, when viewing the trade mark as a whole, "E! NEWS", in relation to the goods and services at issue, the Office does not believe that the exclamation mark can detract from the meaning of "E! NEWS" overall. Indeed, this punctuation mark does not strictly alter the meaning of the expression. Consumers will make sense of the mark as a whole and understand it as meaning "news communicated electronically and/or through the internet", as already mentioned above. The meaning of the trade mark overall is sufficiently clear and no great mental effort is required on the part of the consumers to understand it. To conclude, the exclamation is not sufficient to detract from the clear and obvious meaning of "E! NEWS" in relation to the goods and services at issue."

Vrij vertaald als:

"Het Bureau is zich bewust van de functie van uitroepteken in de Engelse taal. Het erkent ook dat de plaatsing van een uitroepteken in het midden van een uitdrukking ongewoon is. Wanneer men het merkteken echter in zijn geheel bekijkt, "E! NEWS", en in relatie tot de desbetreffende goederen en diensten, is het Bureau van mening dat het uitroepteken geen afbreuk kan doen aan de algehele betekenis van "E! News". Dit leesteken zal niet zozeer de betekenis van de uitdrukking veranderen. Consumenten zullen de betekenis van het merkteken uit zijn geheel afleiden en het begrijpen als "nieuws dat elektronisch wordt gecommuniceerd en/of via het internet." zoals hierboven reeds vermeld. De algehele betekenis van het handelsmerk is voldoende duidelijk en de consument dient geen grote intellectuele moeite te doen om het te begrijpen. Er kan dan ook besloten worden dat het uitroepteken niet voldoende is om afbreuk te doen aan de duidelijke betekenis van "E! NEWS" in relatie tot de hier relevante goederen en diensten."

inschrijving merk "E! News"); BHIM 10 juni 2014, nr. 011886645, pg. 4 (weigering inschrijving merk "Sweet!"); BHIM 17 oktober 2014, nr. 011886736, pg. 2 onderaan (weigering van inschrijving van merk "Tasty!").

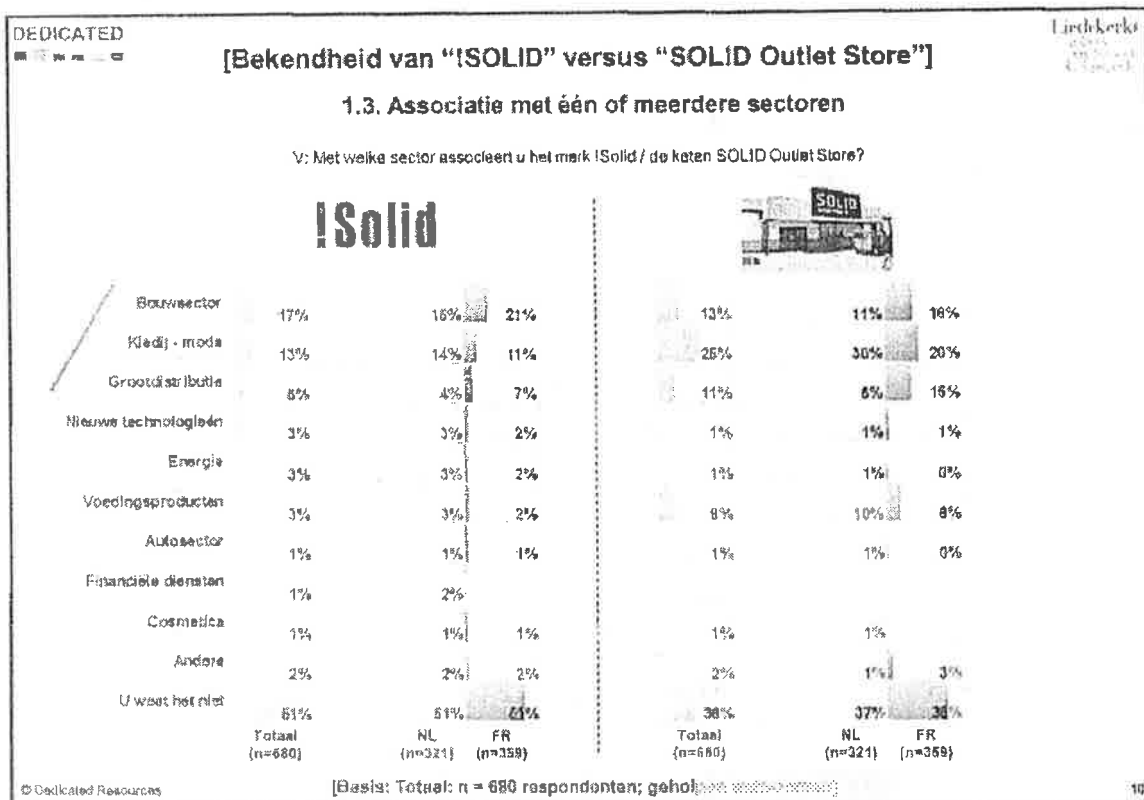
²³ BHIM 11 juni 2014, nr. 011578333.

36. LIDL brengt geen enkel voorbeeld naar voor dat handelt over een uitroepteken vooraan. Naar het oordeel van de stakingsrechter krijgt het teken door een toevoeging van een uitroepteken vooraan net meer onderscheidend vermogen door de "onnatuurlijke" plaatsing ervan.

37. De stakingsrechter kan zich dan ook niet vinden in de beslissing van het Bundespatentgericht die de aanvraag van het merk "!Solid" weigerde en stelde dat het uitroepteken hier geen onderscheidend karakter verleende aan het merkteken (stuk 13 bundel eisende partij). Tegenover deze niet inschrijving staat bovendien dat het merk wel werd aanvaard en is ingeschreven door:

- Het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt (Europese Unie) (stukken 10-11 bundel eisende partij)
- Het " UK Intellectual Property Office" (Groot Brittannië - Engelstalig) (stuk 37 bundel eisende partij)
- Het "Irish Patent Office" (Ierland –Engelstalig) (stuk 38 bundel eisende partij)
- Het "Patent- og Varemærkestyrelsen" (Denemarken) (stuk 39 bundel eisende partij)
- Het "Finnish Patent and Registration office" (Finland) (stuk 40 bundel eisende partij)
- Het "Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom" (Benelux) (stuk 11 bundel eisende partij)
- Het "Österreichisches patentamt" (Oostenrijk) (stuk 41 bundel eisende partij)
- Het "Patentstyret" (Noorwegen) (stuk 42 bundel eisende partij)
- Het "Türk Patent enstitüsü" (Turkije) (stuk 43 bundel eisende partij)

38. Dat het merk "!Solid" door consumenten als een aanduiding van de stevigheid/duurzaamheid van de producten zal worden ervaren wordt volgens LIDL bevestigd door het resultaat van het marktonderzoek dat LIDL besteld heeft bij het onderzoeksbureau Dedicated (stuk 12 bundel verwerende partij).



39. Er werd aan de respondenten gevraagd "met welke sector associeert u het merk !Solid / de keten SOLID Outlet Store?". Belangrijk is dat de respondenten niet werd gevraagd hun spontane antwoord te geven, maar dat het gaat over "geholpen antwoorden". Aan de respondenten werd dus een lijst voorgelegd met door LIDL bepaalde antwoorden.

40. Geconfronteerd met vooraf bepaalde antwoorden, associeert de meerderheid (51%) van de respondenten het merk "!Solid" met geen enkel van de vooraf bepaalde antwoorden. De stakingsrechter is het met eisende partij dat hieruit afgeleid kan worden dat voor de meerderheid van het doelpubliek, het merk geen enkele associatie of suggestie oproept. Alleen al uit het feit dat de meerderheid zelfs geen geholpen associatie legt, blijkt dat het publiek niet "onmiddellijk en zonder verder nadenken" een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan kan zien in het merk.

41. Vervolgens blijkt dat 17% van de respondenten het merk associeert met de bouwsector.

42. Ten slotte blijkt dat bij 13%) het merk een associatie met de kleding- en modesector oproept. Maar verderop in het onderzoek (zie slide 11 van het

rapport) blijkt dat 9% van de respondenten het merk "Solid" kent. Het is uiteraard logisch dat respondenten die het merk kennen, dit merk zullen associëren met "kledij en mode"... Dus van die 13% zijn eigenlijk slechts 4% mensen die (zonder te bevestigen dat zij het merk kennen) het merk associëren met kledij en mode. Een associatie bij 4% van de respondenten kan naar het oordeel van de stakingsrechter onmogelijk bewijzen dat het merk uitsluitend beschrijvend zou zijn.

43. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat er geen aanleiding bestaat om het merk van eisende partij nietig te verklaren. Dit onderdeel van de tegenvordering is derhalve niet gegrond.

5.2 Over de gevorderde vervallenverklaring

44. LIDL voert aan dat het Beneluxmerk nr. 0200948 van CNS GROUP vervallen moet worden verklaard omdat zij meent dat van dit merk geen normaal gebruik werd gemaakt in de zin van artikel 2.26 lid 2 (a) BVIE.

45. Artikel 2.26 lid 2 (a) BVIE stelt dat het recht op een merk, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen wordt verklaard voor zover na de datum van inschrijving "gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven;"

46. Opdat er sprake zou zijn van "normaal gebruik" volstaat het dat er gebruik is overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk, dit is het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, teneinde voor die waren of diensten afzet te vinden of te behouden.²⁴ Of er sprake is van normaal gebruik moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval²⁵. De "ratio legis van de vereiste van normaal gebruik is om uit te sluiten dat een merk in stand kan worden gehouden door louter symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden."²⁶

47. CNS GROUP brengt haar merk "Solid" aan op de verschillende kledingstukken die zij commercialiseert. Dit blijkt onder meer duidelijk uit de catalogi (stuk 4 bundel eisende partij) en de foto's van de aangeboden kledij op

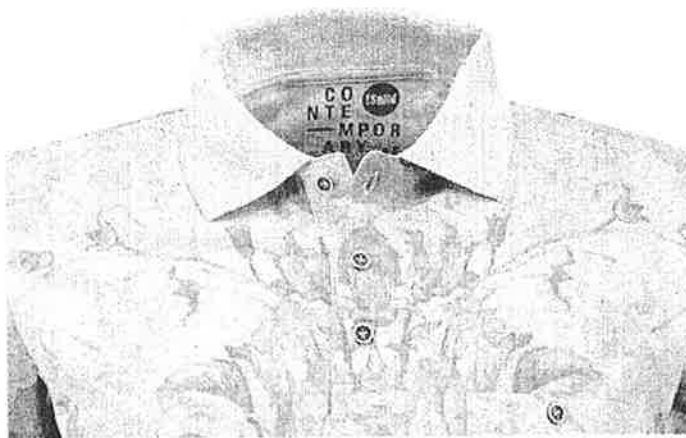
²⁴ Ger. EU 16 november 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing products / BHIM & Werner & Mertz, T-308/06, § 47.

²⁵ Ger. EU 25 maart 2009, Anheuser-Busch / BHIM – Budejovicky Budvar, T-191/07, § 104.

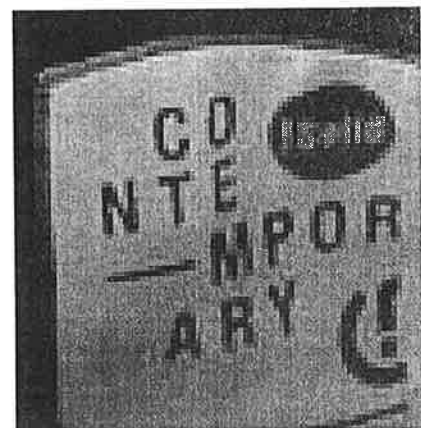
²⁶ HvJ EU 11 maart 2003, Ansul / Ajax, C-40/01, § 43.

de webwinkels zoals www.zalando.be, www.zalando.nl en de facebook- of webpagina's van kledijzaken.

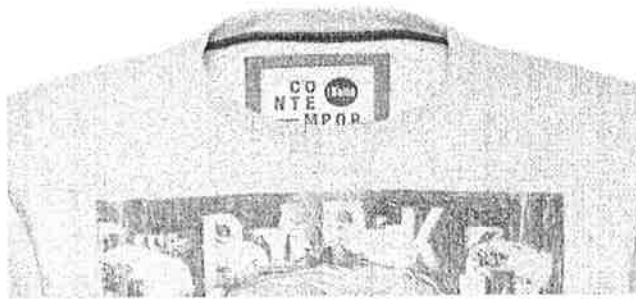
Ter illustratie:



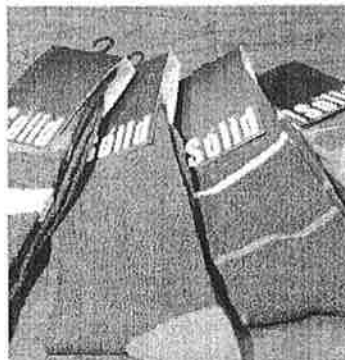
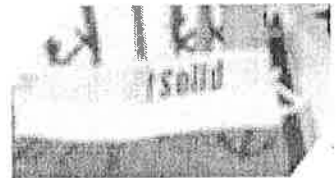
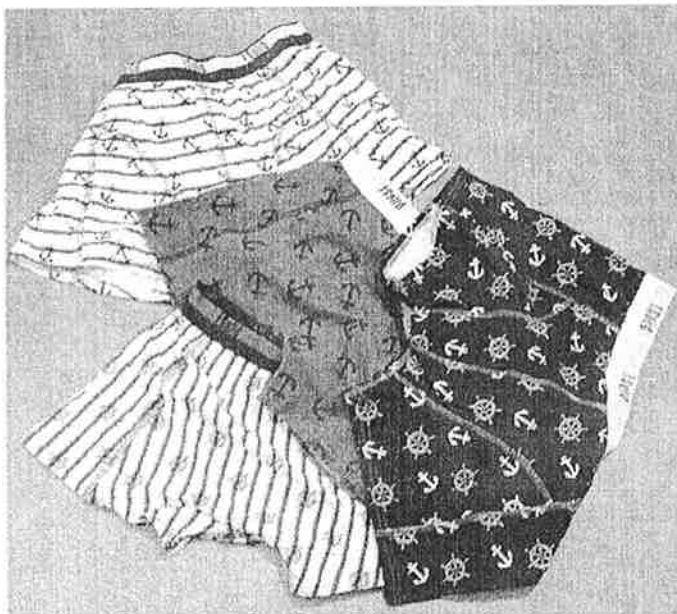
<https://www.zalando.be/solid-moritz-poloshirt-limestone-so422p000-a11.html>



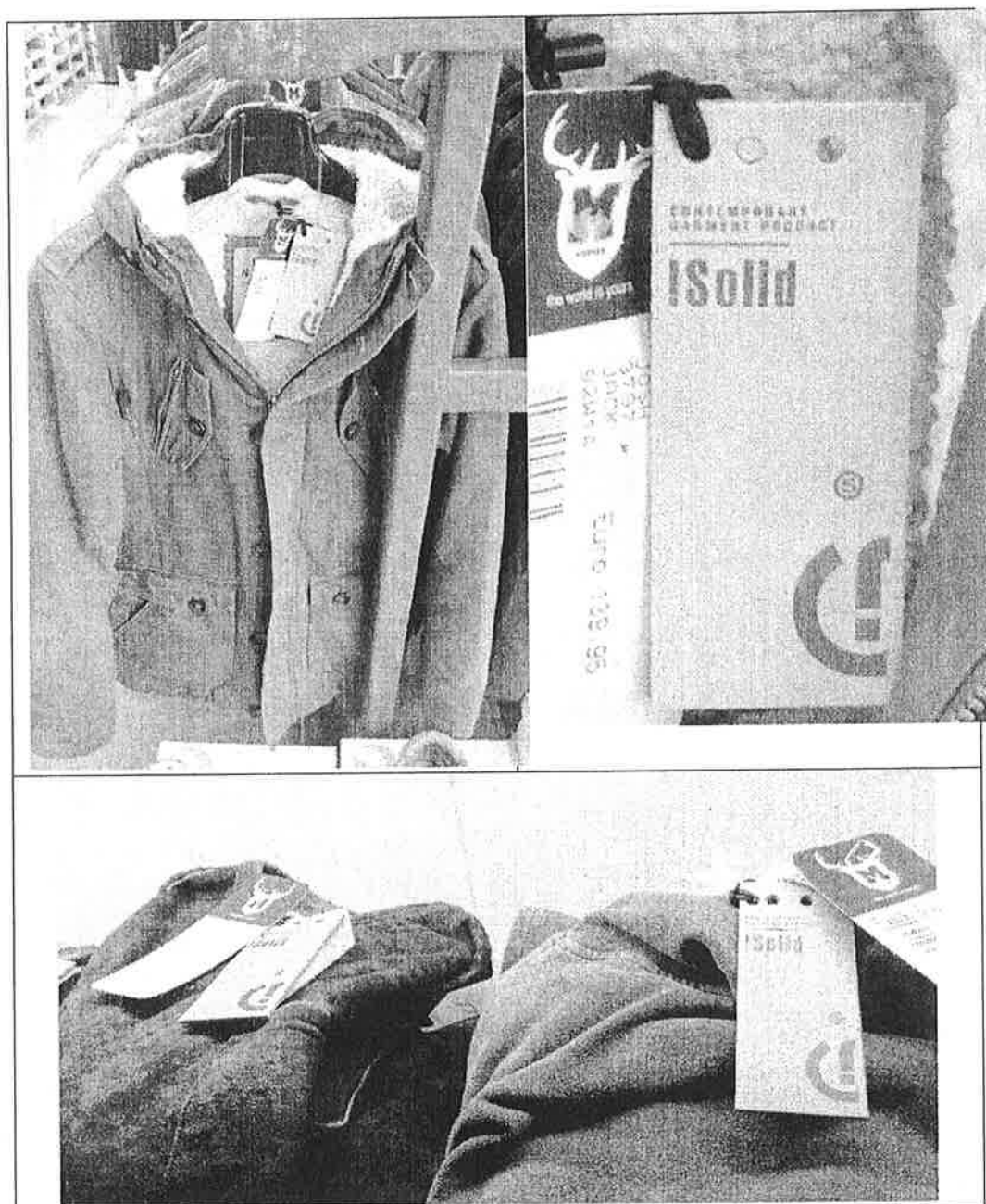
<https://www.zalando.be/solid-leren-jas-zwart-so422j027-q11.html>



<https://www.zalando.be/solid-jeb-sweater-grijs-so422s001-c11.html>



48. Zoals dat gebruikelijk is in de mode, wordt bovendien de kledij van het merk "ISolid" in de winkels steeds gepresenteerd met een etiket waarop het merk nog eens duidelijk is aangebracht.



49. CNS GROUP legt overzichten neer van de omzet gerealiseerd in België en Luxemburg gedurende de voorbije drie jaar (stuk 24-27 bundel eisende partij). Uit deze stukken blijkt dat CNS GROUP binnen het Benelux-gebied een behoorlijke omzet haalt op haar merk "Solid" en dat de behaalde omzet, alsook de geografische spreiding en beschikbaarheid van de kledij een duidelijk stijgende trend vertonen.

50. CNS GROUP legt ook audit verslagen neer die werden opgesteld door de externe auditor Deloitte die de eerder neergelegde omzetcijfers bevestigen en aantonen dat de omzetcijfers in realiteit nog hoger waren. (voor België stuk 44, voor Luxemburg stuk 45, bundel eisende partij).

51. In het jaar 2012 lanceerde CNS GROUP haar producten in België en Luxemburg en werd een omzet behaald van 38.897 euro (stuk 44, stuk 45 bundel eisende partij). Het merk werd verkocht in minstens 7 verschillende Vlaamse steden en gemeentes en op één locatie in Luxemburg (stuk 24 bundel eisende partij).

52. In het jaar 2013 werd voor België en Luxemburg in totaal een omzet behaald van 260.561 euro. De kledij van het merk "Solid" werd daarbij verkocht in minstens 17 verschillende Vlaamse en Waalse steden en gemeenten alsook op twee locaties in Luxemburg (stuk 25 bundel eisende partij).

53. In de periode van 1 januari 2014 tot 11 november 2014 werd een omzet behaald van 333.239 euro en werd de kledij verkocht in minstens 19 verschillende Vlaamse en Waalse steden en gemeenten alsook op twee locaties in Luxemburg (stuk 26 en stuk 27). De audit, welke ook de cijfers weergeven voor het volledige financiële jaar 2014, tonen aan dat de totale omzet in België en Luxemburg in het jaar 2014 342.658 euro bedraagt. (stuk 44, stuk 45 bundel eisende partij)

54. In totaal werd in de periode 2012-2014 in België aldus een omzet behaald van 618.840 euro (stuk 44) en in Luxemburg een omzet van 25.276 euro (stuk 45), goed voor een totaal van 644.116 euro.

55. CNS GROUP legt ook een overzicht neer van de omzet gerealiseerd in Nederland in diezelfde periode 2012-2014 (stuk 46 bundel eisende partij). Uit dit overzicht blijkt dat er in Nederland gedurende deze periode een omzet werd

behaald van maar liefst 2.216.995 euro op de kledij van het merk "Solid". Ook dit overzicht wordt bevestigd door de externe auditor Deloitte.

56. CNS GROUP maakt bovendien aannemelijk dat deze cijfers los staan van de verkopen die online werden gerealiseerd in de Benelux via websites zoals www.zalando.be (stuk 3 bundel eisende partij), www.zalando.nl (stuk 22.b bundel eisende partij) of www.defshop.nl (stuk 13.c bundel eisende partij).

57. CNS GROUP bewijst aldus dat voor het gehele Benelux-gebied in de periode 2012-2014 aldus een omzet werd behaald van 2.861.111 euro op de kledij van het merk "Solid". Dit overtreft ruim een symbolisch gebruik van het merk.

58. CNS GROUP legt tevens afdrucken voor van de Facebook- en webpagina's van een selectie kleinhandelaars uit België (stuk 21 bundel eisende partij), Nederland (stuk 22 bundel eisende partij) Luxemburg (stuk 23 bundel eisende partij) die het merk "Solid" aanbieden. Hieruit blijkt dat de kledij met het merk "Solid" in het gehele Benelux-gebied, zowel online als in "*Brick and Mortar*" winkels²⁷ wordt te koop aangeboden.

59. CNS GROUP bewijst derhalve dat zij haar merk "Solid" in het Benelux-gebied gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, teneinde voor die waren of diensten afzet te vinden of te behouden.²⁸ Er kan niet ernstig worden beweerd dat CNS GROUP haar merk op de Benelux markt louter symbolisch gebruikt met het enkele doel, de aan haar merk verbonden rechten te behouden.

60. De tegenvordering van LIDL tot vervallenverklaring van het Beneluxmerk met nr. 0200948 is derhalve ongegrond.

5.3 Over de vordering op grond van artikel 2.20.1b) BVIE en artikel 9.1.b) GMV

61. Artikel 9.1.b) van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMV) 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

²⁷ (vrij vertaald: "Fysieke" winkels)

²⁸ Ger. EU 16 november 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing products / BHIM & Werner & Mertz, T-308/06, § 47.

Gemeenschapsmerk 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."

Artikel 9.2. GMV 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."

62. 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."

63. Voor een inbreuk op artikel 9.1.b) GMV en artikel 2.20.1.b) BVIE is 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.

64. Er bestaat geen betwisting tussen partijen over het feit dat het gelaakte teken gebruikt wordt in het economisch verkeer.

65. 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.

5.3.1 Het relevante publiek

66. 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 relevante publiek moet worden gedefinieerd, zowel op territoriaal vlak als in relatie tot de betrokken waren en diensten.

De door eisende partij ingeroepen merken zijn Gemeenschapsmerken en Benelux-merken. Territoriaal zijn zodoende in casu relevant de landen van de Europese Unie (waarin begrepen de Benelux-landen).

67. 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 aangenomen²⁹.

68. Bij de boordeling 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 rol³⁰. 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 onthouden³¹.

69. 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.

Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal

²⁹ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*, punt 26, *in fine*

³⁰ Vanleenhoven, C., "De relevante consument in het merkenrecht – het mystieke wezen ontsluit.", IRDI, 2010, 354-366.

³¹ Maeyaert, P., "Verwarringsgevaar in het merkenrecht. Analyse van de rechtspraak in oppositieprocedures", T.B.H., 2011, p. 965 en verwijzingen.

geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn³². 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 gebruikt³³.

70. In casu zijn de in het geding zijnde waren de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor de !Solid-merken werden geregistreerd. Kleding en schoenen zijn gangbare consumptiegoederen zodat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument die geacht wordt normaal geïnformeerd te zijn en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Ten onrechte voert LIDL aan (p. 16 tweede conclusies LIDL) dat het relevante publiek in casu enkel de "(eerder modebewuste) Belgische man tussen de 18 en 30 jaar die !SOLID kledij wenst te kopen en alsdusdanig bereid is om toch een zekere prijs hiervoor te betalen..." is. Er moet daarbij worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten zoals deze in de merkinschrijving voorkomen. Terecht verwijst eisende partij naar T. 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)*"³⁴.

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

5.3.2 Dezelfde waren en diensten of soortgelijke waren en diensten

³² 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

³³ 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

³⁴ T. COHEN JEHORAM, *Industriële eigendom deel 2: Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, p. 328.

72. De merken "ISolid" werden geregistreerd in klassen 18, 25 en 35:

- Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten (voor zover niet begrepen in andere klassen); Koffers en tassen, Waaronder koffers, Reistassen, Damestassen, Handtassen, Boodschappentassen, Schooltassen, Beautycases, Tassen van leder voor verpakking, Paraplu's, Parasols, Beurzen en portefeuilles.
- Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs.
- Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; beheer en advisering met betrekking tot detailhandelzaken, Detailhandeldiensten met betrekking tot kleding, schoeisel en hoofddeksels; Management en Advisering voor detailhandelzaken.

73. Artikel 9.2. GMVO 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).*

74. LIDL voert aan dat zij het teken "SOLID OUTLET STORE" enkel gebruikt als handelsnaam en niet ter onderscheiding van goederen of diensten.

Het gebruik van een teken voor waren of diensten moet evenwel ruim worden opgevat.³⁵

75. Vooreerst stelt de stakingsrechter vast dat LIDL het teken "SOLID OUTLET STORE" deponeerde als onderdeel van haar Beneluxmerk "Solid Outlet Store"

³⁵ Vz. Kh. Brussel 19 oktober 2011, *IRDI* 2012/2 p 182.

met nr. 0946746.

76. Daarnaast verricht LIDL onder het teken detailhandelsdiensten, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en beheer met betrekking tot detailhandelszaken. Deze detailhandelsdiensten hebben onder meer betrekking hebben op de verkoop van kledij, schoeisel en hoofddeksels. Dit gebruik is aldus identiek aan de diensten van eisende partij "*Detailhandeldiensten met betrekking tot kleding*"

Verder zijn ook de diensten "*Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; beheer en advisering met betrekking tot detailhandelzaken; Management en Advisering voor detailhandelzaken*" identiek aan diensten uit de de merken van CNS GROUP.

77. LIDL voert aan dat zij het merk niet rechtstreeks aanbrengt op de producten die zij aanbiedt en dat er derhalve geen gebruik als merk. Uit de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder blijkt evenwel dat LIDL gebruik maakt van het teken "SOLID OUTLET STORE" binnenin haar winkels, waar het teken wordt aangebracht bij alle producten. Zo stelde de gerechtsdeurwaarder stelde vast dat in de winkel te Temse onder meer de volgende waren worden verkocht:

"(...), diverse kledingstukken (hemden, jassen, t-shirts, broeken, kousen, rokken ,blouses,...), divers schoeisel (sportschoenen, sandalen, kinderschoenen, ballerinas, laarzen), diverse hoofddeksels (sportpetten),..." (stuk 21 bundel eisende partij)

De Gerechtsdeurwaarder stelde verder vast dat LIDL het teken "SOLID OUTLET STORE" ook aanbrengt op plastic boodschappentassen, hetgeen door LIDL wordt bevestigd in conclusies (p. 10 eerste conclusies LIDL).

Uit de nieuwsberichten blijkt ook dat LIDL in haar "SOLID OUTLET STORE" winkels trolleyrugzakken verkoopt (stuk 18.e bundel eisende partij).

78. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie is er ook sprake van gebruik als merk zonder dat het teken effectief wordt aangebracht op de producten. Er is sprake van gebruik als merk voor waren wanneer het teken zo gebruikt wordt dat het relevante publiek een verband kan leggen tussen het teken en de waren die daaronder verkocht worden:

"23 Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van die bepaling, wanneer

*de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfseembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.*³⁶

79. Gebruik van een teken op verkoopzakken van een product wordt ook in de rechtsleer expliciet aangehaald als voorbeeld van gebruik als merk.³⁷

80. LIDL stel in haar tweede conclusie (randnummer 32) dat bij de beoordeling van haar gebruik van het teken, bijzondere aandacht zou moeten worden besteed aan het "businessmodel"³⁸ van haar "SOLID OUTLET STORES". LIDL herhaalt dat in haar Solid outletwinkels de overschotten van acties uit de LIDL winkels worden verkocht aan zeer lage prijzen en stelt dat de relevante consumenten "aangezien de winkels ook geen wekelijks/maandelijks foldertje hebben, weten (...) (dat) zij "op goed geluk" naar de SOLID OUTLET STORE winkels gaan. Dit is dan niet om een specifiek product te kopen (dat ze eventueel gezien zouden hebben in een folder) maar wel om lukrake superkoopjes te doen van de op dat moment aanwezige merkproducten".

81. Eisende partij merkt hierover terecht op dat dit "businessmodel" eerder bevestigt dat de consument het gebruik van het "SOLID OUTLET STORE" teken door LIDL als merkgebruik zal ervaren en een verband zal leggen tussen het gebruikte teken en de producten. Het is de relevante consument volgens LIDL immers blijikbaar niet te doen om de merken van de producten die worden aangeboden in de "Solid" outletwinkels, maar, zoals LIDL het zelf stelt, enkel om het gegeven dat het steeds gaat om "lukrake superkoopjes". In die optiek zal het relevante publiek dan ook geen aandacht besteden aan de merken van de producten maar zal de aandacht uitsluitend gaan naar het nadrukkelijke en

veelvuldige gebruik van het teken   in de directe nabijheid van de producten, in reclame en op de verkoopzakken.

5.3.3 Identiteit of overeenstemming tussen merk en teken

³⁶ HvJ EU 11 September 2007, C-17/06, Céline, §23.

³⁷ J. SWENNEN, "De spanning tussen de bescherming van een handelsnaam en een identiek of soortgelijk merk in de tijd", *Jura Falconis Jg. 48*, 2011-2012, nummer 1, p. 15.

³⁸ Vrij vertaald "Handelsmodel".

82. 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 bestanddelen van het oudere merk³⁹. 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.

83. 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 merkenregister⁴⁰. 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 Benelux merkenregister.

84. Het betreft derhalve de volgende tekens:

| Merk CNS GROUP | Tekens gebruikt door LIDL |
|---|--|
|  |   |

³⁹ HvJEG C-251/95, *Puma v. Sabel*, 1995; HvJEG C-342/97, *Lloyd v. Klijsen*, 1999.

⁴⁰ 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.

85. 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."*⁴¹

86. 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.

87. 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 achtergebleven⁴²: *"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 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."*

88. 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.

89. 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

⁴¹ HvJ C-342/97, *Lloyd v. Klijsen*, randnr. 26.

⁴² HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, www.curia.europa.eu, punt 25; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion / Thompson*, punt 28.

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 stellen⁴³: *"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

5.3.3.1 Visuele overeenstemming

90. De stakingsrechter stelt vast dat het merk van eisende partij bestaat uit 5 letters plus een uitroepteken en het teken gebruikt door verwerende partij bestaat uit 15 letters plus een uitroepteken. Het uitroepteken staat op een ongebruikelijke plaats zowel in het merk (vooraan wat zeer atypisch is) als in het teken (ter vervanging van de "I" in het woord). Het merk van eisende partij begint met een hoofdletter en gaat vervolgens verder in kleine letters. Het teken van verwerende partij bestaat uitsluitend uit hoofdletters. Het betreft standaardlettertypes. Het merk van eisende partij bestaat uit één woord. Het teken van verwerende partij uit drie woorden.

91. Het begin van het teken en merk is bijna het zelfde.

92. LIDL merkt op dat er een kleurverschil is tussen de twee tekens. Dit is evenwel niet relevant voor een woordmerk.⁴⁴

93. Visueel valt bij een vergelijking tussen het merk en de tekens op dat de "!SOLID" en "SOL!D" het dominante element uitmaken. Immers, gelet op het hun grootte en hun centrale en opvallende positie, zijn het net deze woorden die

⁴³ 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

⁴⁴ Ger.EU T-211/03, *Faber*, 2005, randnr. 33.

onmiddellijk door het publiek worden waargenomen en zullen worden herinnerd door het publiek. Deze woorden lijken sterk op elkaar. De toevoeging van "OUTLET STORE" in het teken van verwerende partij bestaat uit heel kleine letters en is nauwelijks opvallend.

94. Het feit dat verwerende partij een andere betekenis aan het woord "SOLID" geeft dan eisende partij is niet relevant.

95. Uit het feit dat "ISOLID" en "SOLID" een dermate zelfstandige plaats innemen zowel in het merk van eisende partij als in het teken van verwerende partij kan afgeleid worden dat er in casu sprake is van visuele overeenstemming. Deze wordt naar het oordeel van de stakingsrechter nog verstrekt door het feit dat de consument het teken verwerende partij doorgaans vluchtig en van een grotere afstand zal waarnemen. Het publiek krijgt aldus niet de kans om alle details van het beeldmerk nauwkeurig op te nemen zodat het element dat het meest opvalt, met name "SOLID", gelet op de grootte en centrale positie in het teken, de aandacht van het publiek opsloort en door het publiek zal worden onthouden. De woorden domineren in beide tekens en kunnen bij het relevante publiek tot verwarring aanleiding geven. Minstens kan het relevante publiek menen dat het om twee verbonden ondernemingen gaat.

96. Dat het teken van verwerende partij een onderschrift "OUTLET STORE" bevat doet hier geen afbreuk aan. Het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (hierna "BHIM") oordeelde dat er verwarringsgevaar bestond tussen het eerdere merk "CITY" en het latere gecombineerd woord/beeldmerk



Met betrekking tot het woord "OUTLET" oordeelde BHIM:

"Regarding the contested mark, the word "OUTLET" is nowadays often immediately understood by some consumers as referring to "a shop or organization which sells the goods made by a particular manufacturer" (see Collins English Dictionary), possibly at a competitive price. The figurative bag, in the form of a typical shopping bag, reinforces the image

⁴⁵ BHIM oppositiedivisie 19 december 2013, *Beaumanoir Asia Holding Singapore Pte Ltd / Holy AG*, B 2 113 820.

of shopping. Given that both marks will be perceived as referring to "CITY", they are conceptually similar."

Vrij vertaald:

"Met betrekking tot het gelaakte merk, wordt het woord "OUTLET" vandaag vaak onmiddellijk wordt verstaan door sommige consumenten als verwijzend naar een winkel of organisatie die goederen verkoopt geproduceerd door een specifieke producent (zie Collins English Dictionary), mogelijks aan een competitieve prijs. De figuratieve zak, in de vorm van een typische winkelzak, versterkt het idee van winkelen. Gelet op het gegeven dat beide merken zullen worden aanschouwd als verwijzend naar "CITY" zijn ze conceptueel gelijkaardig."

In die zin oordeelde ook de Duitstalige oppositiedivisie van BHIM dat er geen rekening moet worden gehouden met het woord "Outlet" en dat er bijgevolg verwarringsgevaar bestond tussen het jongere merk "Orange House" en de oudere aanvraag tot inschrijving van het teken "Mein Orange Outlet".⁴⁶

97. De toevoeging "Outlet Store" is naar het oordeel van de stakingsrechter dan ook te verwaarlozen. In dit verband heeft het Hof ook gepreciseerd dat volgens vaste rechtspraak de totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Evenwel kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld⁴⁷. Dit is in casu het geval.

98. Het vergeleken merk en teken verschillen visueel in 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.

5.3.3.2 Begripsmatige overeenstemming

99. LIDL voert aan dat het teken "Sol!d" verwijst naar het Nederlandse woord "solden" of het Franse woord "solde". Om die reden is het teken volgen LIDL

⁴⁶ BHIM oppositiedivisie 16 april 2014, Hoffmann Qualitätswerkzeuge vs. Johan Eichenseer, B 2 183 203, p 4.

⁴⁷ Arrest BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punten 41 en 42, en arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punten 42 en 43.

conceptueel dan ook zeer verschillend zijn van het merk "Solid".

100. Daar staat tegenover dat LIDL het merk "Solid Outlet Store" heeft gedeponeerd en niet "SOLID OUTLET STORE" waaruit kan worden afgeleid dat LIDL met het woord "SOLID" wel degelijk "SOLID" bedoelt. Ook de pers neemt het woord "SOLID" over en spreekt niet over "SOLD" (zie tweede conclusie verwerende partij pagina 3).

101. Er is derhalve in casu wel sprake van begripsmatige overeenstemming.

5.3.3.3 Auditieve overeenstemming

102. Hoger werd reeds beslist dat "SOLID" het dominante bestanddeel uitmaakt van het teken van LIDL. De gemiddelde consument zal ook eerder geneigd zijn om enkel dit woord te gebruiken dan de volledige benaming "SOLID OUTLET STORE".

103. Het teken dat LIDL gebruikt, wordt uitgesproken als "Solid". Het teken "ISOLID" van CNS GROUP wordt ook als "Solid" uitgesproken. Het teken dat LIDL gebruikt is aldus op auditief vlak volkomen identiek aan het merk van CNS GROUP.

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

Besluit van de stakingsrechter inzake overeenstemming tussen merk en teken:

105. 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.

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

5.3.4 Het verwarringsgevaar

107. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van de artikelen 2.20.1.b. BVIE en 9.1.b) GMV wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken

waren en diensten van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn⁴⁸.

108. 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.

109. 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 kiest⁴⁹.

110. 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 gehouden⁵⁰: *"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."*

111. Het verwarringsgevaar neemt in beginsel toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is⁵¹. Aldus genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt,

⁴⁸ cf. HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 29

⁴⁹ HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM, Jur.*, p. I-643, punt 40

⁵⁰ 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

⁵¹ 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

een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen⁵².

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

113. 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 zijn⁵³:

"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.

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

⁵² HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, www.curia.europa.eu, punt 32; HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (Ferro)*, 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.

⁵³ HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, www.curia.europa.eu, punten 48 tot en met 55, eigen onderlijning door de stakingsrechter

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.”

114. 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:

115. Eisende partij bewijst dat het merk, zowel in de Benelux als in de Europese Unie het voorwerp uitmaakt van belangrijke investeringen (zie hoger) en dat het merk een sterk groeiend merk is, zowel op de Benelux markt als op de Europese markt in zijn geheel (zie jaarlijks stijgende omzetcijfers stukken 24-27 en 45-46 bundel eisende partij).

116. Het merk bevat ook een uitroepingsteken op een zeer atypische plaats, wat een element van fantasie toevoegt dat bijdraagt tot het onderscheidende karakter van het merk.

117. 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).

118. 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.

119. 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.

120. 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.

121. Naar het oordeel van de stakingsrechter is er in casu geen sprake van kwade trouw in hoofde van verwerende partij.

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

5.3.5 Besluit in verband met artikel 2.20.1.b BVIE en 9.1.b)GMV

123. 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 de artikelen 2.20.1.b. BVIE en 9.1.b) GMV.

124. 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 partij "nog meer" zouden kunnen worden gestaakt.

5.4 Over de gevorderde dwangsommen

125. Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoord worden 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.

6 DE KOSTEN

126. 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.


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 LIDL door het gebruik van het teken "Solid",

zowel in de vorm "Solid", "Solid Outlet Store" als   een inbreuk pleegt op de rechten van CNS GROUP op het Beneluxmerk met nummer 0815878, en/of het Gemeenschapsmerk met nummer 004277018 en op het Gemeenschapsmerk met nummer 011529443 op grond van de artikels 9.1.b GMVO, 2.20.1.b BVIE.

De stakingsrechter beveelt LIDL om elk gebruik (inbegrepen gebruik in reclame onder welke vorm dan ook: internet, televisie, reclamepanelen, folders) van het teken "Solid", zowel in de vorm "Solid", "Solid Outlet Store" als  en



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 en dit alles na verloop van een termijn van 30 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis. De stakingsrechter bepaalt het maximum van te verbeuren dwangsommen op 1.000.000 euro.

De stakingsrechter verklaart de tegenvordering van LIDL ontvankelijk maar niet gegrond.

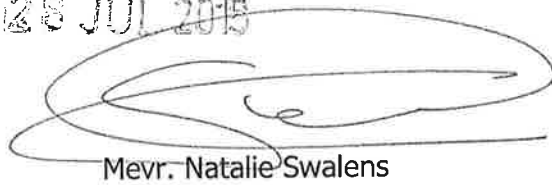
De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding plus 368,28 euro dagvaardingskosten.

De stakingsrechter verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.

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 26 JUL 2015



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens