

NIET ONDERTIJDEND AFGEHIFT - art. 792 G.O. - wijziging van wettelijke art. 801, 2° - Wetboek registraties

Repertoriumnummer 2017/
Datum van uitspraak 31 JUL 2017
Rolnummer A/16/03440
<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 zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

MERCK SHARP & DOHME Corp., een vennootschap naar het recht van de staat New Jersey met zetel te One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, Verenigde Staten van Amerika

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester P. Mayaert
Advocaat te Havenlaan 86c, bus 414, 1000 Brussel

En:

BVBA MSD EUROPE, met maatschappelijke zetel te Westdijk 150, 2830 Tiselt (Willebroek) en KBO nummer 0458.496.729

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meesters C. De Nyn en D. Thijs
Advocaten te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25 bus 3

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 14 juni 2016 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 11 mei 2017. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 18 mei 2017 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. Eisende partij, hierna aangeduid als "MSD", stelt zich voor als een wereldwijde gezondheidsonderneming wiens missie erin bestaat innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en verdelen om de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren. MSD is een van oorsprong Amerikaanse vennootschap die wereldwijd actief is, inclusief in België (zie www.msd.com en www.msd-belgium.be) (Stukken I.1 en I.2 bundel eisende partij).

7. MSD is, onder meer, titularis van de volgende merkinschrijvingen (hierna aangeduid als "MSD Merken"):

- het Benelux woordmerk "MSD", aangevraagd op 12 november 1971 (met eerder verkregen rechten in België) en ingeschreven onder nummer 80801 voor verschillende waren in klasse 05 ("*farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten*") (Stuk I.3 bundel eisende partij)
- het semi-figuratieve Uniemerkt hieronder afgebeeld, aangevraagd op 30 april 1996 en ingeschreven op 10 februari 1999 onder nummer 298364 voor waren in klasse 05 (o.a. "*farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik*") (Stuk I.4 bundel eisende partij):



- het Uniewoordmerk "MSD" aangevraagd op 21 oktober 2003 en ingeschreven op 17 juni 2005 onder nummer 003422664 voor onder meer volgende waren in klasse 05 ("*farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik*") en klasse 10 ("*chirurgische, medische, (...) toestellen en instrumenten; (...); orthopedische artikelen*") (Stuk I.5 bundel eisende partij).

Dit laatste Uniemerkt geniet de anciënniteit van het hierboven ingeroepen Beneluxmerk voor het Benelux territorium, in de zin van artikel 34 van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Uniemerkt (zoals recent herzien en gecodificeerd) ("UMVO"). Dit betekent dat de prioriteitsdatum van dat Uniemerkt, voor de Benelux, teruggaat tot 1971.

8. MSD voert aan dat deze merken sinds decennia intensief gebruikt in de Benelux en in de rest van de EU. MSD stelt dat zij in het bijzonder in België sinds

het einde van de jaren zestig handel drijft onder de handelsnaam "MSD" en als dusdanig waren onder het merk "MSD" op de markt brengt. De merken en handelsnaam van MSD hebben, door hun langdurig en intensief gebruik, nog steeds volgens MSD, een groot onderscheidend vermogen en bekendheid verworven in de EU en in de rest van de wereld in relatie tot producten in klassen 05 en 10, t.t.z. farmaceutische producten en medische apparaten.

9. Verwerende partij stelt zich voor als producent en/of minstens distributeur van allerhande producten bedoeld om de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren. Voorbeelden van producten in haar gamma zijn onder meer resistieve, rehabilitatie en (para)medische uitrusting en apparaten (Stukken II.1 en II.2 bundel eisende partij). Verwerende partijen maakt op verschillende wijzen gebruik van de tekens "MSD", "MSD Europe" en/of "MSD-BAND".

10. In de eerste plaats gebruikt verwerende partij deze tekens als (onderdeel van) haar *handelsnaam* en *domeinnaam*, in het bijzonder via de websites www.msd-europe.com (geregistreerd op 23 september 2004) (Stuk II.3 bundel eisende partij) en www.msd-band.com (geregistreerd op 15 oktober 2012) (Stuk II.4 bundel eisende partij).

Die eerste website ziet er als volgt uit (Stuk II.1 bundel eisende partij):

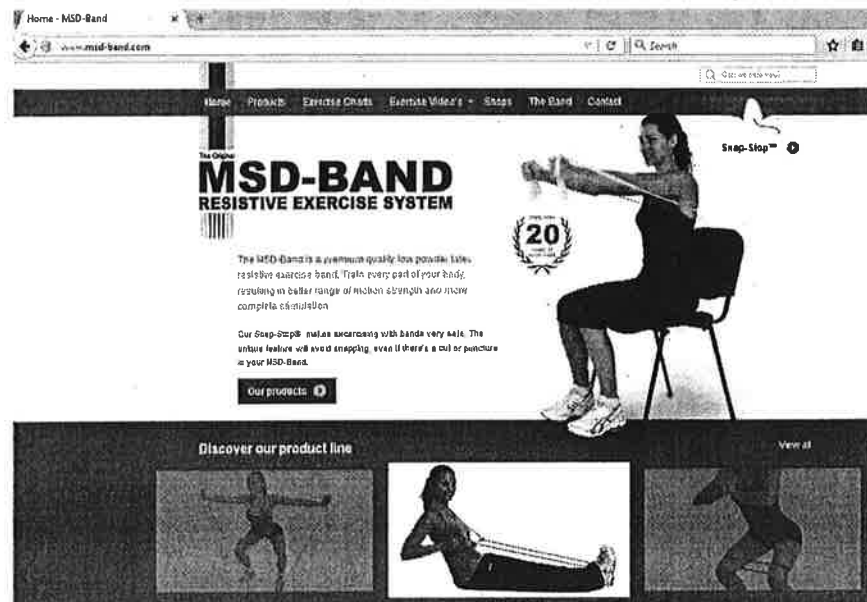


Daarop omschrijft verweerster zich als volgt:

“MSD Europe is a manufacturing, marketing, sales & distribution company, specialized in physical therapy & rehab and sports & fitness products. We are a successful business-to-business company with quality-driven people. We always try to deliver high quality products at the best prices and conditions, making sure that our distributors and dealers can make better margins and profit on MSD-label products”.

(vrije vertaling: “MSD Europe is een productie, marketing, verkoops- en distributievenootschap gespecialiseerd in fysische therapie & rehabilitatie, sport & fitnessstoestellen. Wij zijn een succesvolle B2B vennootschap met kwaliteitsgedreven werknemers. We trachten steeds hoge kwaliteitsproducten tegen de beste prijs en voorwaarden te leveren, zodat onze verdelers en distributeurs betere marges kunnen behalen op MSD-gemerkte producten”).

De tweede website ziet er als volgt uit (Stuk II.2 bundel eisende partij):



11. Verwerende partij gebruikt deze tekens ook als dienstmerk, met name ter onderscheiding van de groothandel in een groot aantal (para)medische, rehabilitatie –en resistieve toestellen en instrumenten. Deze producten zijn ofwel afkomstig van derde partijen, ofwel afkomstig van verwerende partij zelf.

12. Verwerende partij gebruikt het teken "MSD", al dan niet in semi-figuratieve vorm, aldus als handelsmerk ter onderscheiding van de oorsprong van tal van (para)medisch materiaal (zoals fysieke therapie-, rehabilitatie-, sport- en fitnessinstrumenten), in het bijzonder door het teken op de waren of hun verpakking aan te brengen (zie Stukken II.6-11 bundel eisende partij), bijvoorbeeld:

- zogenaamde "hot/cold packs" (vrij vertaald als "warmte en koude pak") (Stuk II.8, p. 54 bundel eisende partij):



"specialized health care products"

- (para)medische -en verzorgingstoestellen, zoals een parafinebad (Stuk II.8, p. 55 bundel eisende partij), pedaalinstrumenten (Stuk II.8, p. 25-27 bundel eisende partij) en medische handschoenen en mondkmaskers:



- 50x46x38 cm
- 8 kg
- 230V AC
- 50 Hz
- 60 Watt
- 20 - 65 rpm



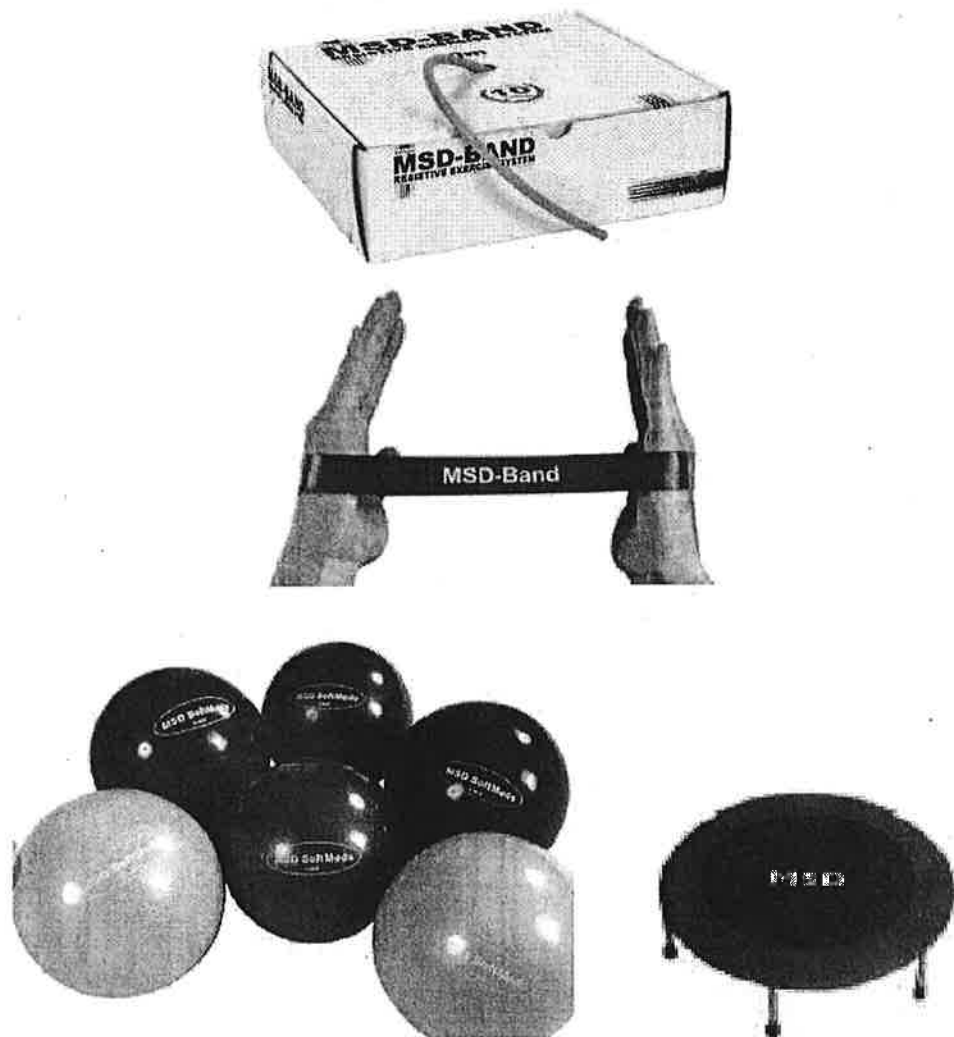
MSD Powder Free Nitrile Gloves

The powder free nitrile, non-sterile, examination gloves are made from special nitrile (NBR) compound, protein free (non-latex), ambidextrous. Color: Blue. Packed in boxes of 10 x 100 gloves.

MSD SOFT BLUE NITRILE GLOVES PF/SMALL

(vrije vertaling: "MSD zacht blauwe nitril handschoenen/klein. MSD poedervrije nitril handschoenen. De poedervrij nitril, niet-steriele, onderzoekshandschoenen zijn gemaakt van een speciale nitril (NBR), proteïnevrije (niet-latex) stof. Voor beide handen. Kleur blauw. Verpakt in dozen van 10 x 100 handschoenen").

- allerhande "MSD" resistieve oefeningsproducten, zoals banden en buizen (Stuk II.8, p. 16, 49, Stuk II.10-11 bundel eisende partij), trampolines (Stuk II.1 en II.6, p. 33 bundel eisende partij) en gewichtsballen (Stuk II.7, p. 44 bundel eisende partij):



Verwerende partij biedt haar producten en diensten aan in grote delen van de EU (Stuk II.2 –overzichtskaart van Europese verkooppunten bundel eisende partij) en zelfs daarbuiten, ook in de Verenigde Staten (Stuk II.8, p. 6 bundel eisende partij: verwerende partij is actief via www.ms-d-northamerica.com).

13. Verwerende partij bezit onder meer volgende merken:

- het semi-figuratieve Beneluxmerk, hieronder afgebeeld, aangevraagd op 28 mei 2004 en ingeschreven onder nummer 758077 voor waren in klasse 10 (medische instrumenten) (Stuk II.15 bundel eisende partij):



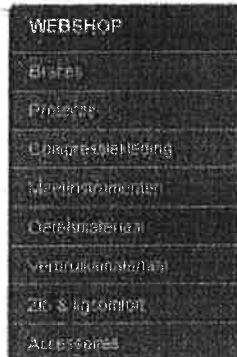
- het semi-figuratieve Benelux merk hieronder afgebeeld (dat tevens als basisinschrijving dient voor een Internationale Registratie ("IR") met nummer 981035 met aanduiding van landen over de hele wereld) aangevraagd op 10 maart 2008 en ingeschreven onder nummer 0839672 in relatie tot waren in klassen 17 (rubber, niet-metalen flexibele buizen) en klasse 28 (gymnastiek- en sportartikelen) (Stuk II.16 bundel eisende partij):



Tegen dit laatste merk heeft MSD oppositie gevoerd.

14. Hoewel blijkt dat verwerende partij reeds formeel op 2 augustus 1996 als vennootschap zou zijn opgericht (Stuk II.5 en stuk 3 van verwerende partij), voert MSD aan dat verwerende partij die betrokken producten en diensten slechts sinds enige tijd intensief is gaan aanbieden en promoten.

MSD bevestigt dat zij pas op de hoogte werd gesteld van het, naar haar oordeel, inbreukmakende gebruik voor conflicterende producten en diensten (en dus niet de registratie als merk in 2008 waartegen zij oppositie instelde), toen haar aandacht in 2014 werd gewezen op de website www.all4fysio.nl/merk/msd. De betrokken website bood de waren van verwerende partij aan maar dan met de vermelding dat die afkomstig waren van MSD, inbegrepen een hele uitleg over de geschiedenis van MSD:



MSD sportmateriaal, meetinstrumenten en verbruiksmateriaal

MSD: sportmateriaal, meetinstrumenten en verbruiksmateriaal

MSD staat voor Merck, Sharp & Dohme b.v. en is al ruim vijftig jaar een toonaangevend bedrijf in Nederland op het gebied van geneesmiddelen. Het assortiment bestaat uit medische ondersteuning, geneesmiddelen, vaccins en biologische therapieën. Deze producten en diensten worden verspreid in meer dan 140 landen. Dit maakt MSD tot een [Lees meer >](#)

Sorteer op



MSD Soft Touch Face Mask
€ 82,30



MSD Lichaamsvetmeter -
Prof
€ 225,00



MSD Lichaamsvetmeter -
Plastic
€ 27,51



MSD Lichaamsvetmeter -
Digitaal
€ 102,88



MSD Zit & Strek-eenhoud
€ 225,00



MSD Roestvrij stalen
Geniometer 16 cm
€ 38,01

Per aangetekend schrijven van 14 januari 2014 hebben de merkengemachtigden van MSD de betrokken webwinkel aangemaand om elk gebruik van het merk "MSD" te staken voor waren die niet van eisende partij afkomstig waren en om het betrokken tekstje te verwijderen (Stuk II.17 bundel eisende partijen). Diezelfde dag nog erkende de webwinkel het "duidelijk misverstand":

"All4fysio heeft een fout gemaakt in het plaatsen van de juiste logo's en teksten waarvoor mijn excuus" (Stuk II.18 bundel eisend partij).

15. MSD voert aan dat zij onder alle omstandigheden oudere (en betere) rechten heeft waarop zij zich kan beroepen om zich te verzetten tegen het verdere gebruik dat verwerende partij van het teken "MSD" zou maken.

16. Na heel wat briefwisseling over en weer is MSD overgegaan tot dagvaarding van verwerende partij.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vorderingen van MSD ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

- *Voor recht te zeggen dat het gewraakte gebruik of laten gebruiken door verweerster in het economisch verkeer van het teken "MSD" als (onderdeel van een) (waren- of dienst)merk, handelsnaam, domeinnaam of vennootschapsnaam de merkenrechten van MSD schendt in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE en 9.2.b) EUMVO, minstens in de zin van artikel 2.20.1.c) BVIE en 9.2.c) EUMVO, en voor zoveel als nodig ook artikel 2.20.1.d) BVIE, evenals de artikelen VI.104 WER, VI.105, 1°, VI.97, 2° en VI.100, 13° WER.*
- *Voor recht te zeggen dat het gewraakte gebruik of laten gebruiken van het teken "MSD" als (onderdeel van) een handelsnaam of een domeinnaam tevens een inbreuk maakt op artikel 8 UvP en artikel VI.104 WER.*
- *Verweerster te bevelen om deze inbreuken te staken onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per enkelvoudige inbreuk én per dag en dit binnen de 30 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis, met dien verstande dat het stakingsbevel dient te gelden in de gehele EU, overeenkomstig artikel 98 en 103.2 EUMVO, en dit onder voorbehoud van de uit te voeren publicatie.*
- *De publicatie van het vonnis bij uittreksel te bevelen op de thuispagina van de websites van verweerster, www.msd-europe.com en www.msd-band.com, op onderstaande wijze (alsmede de Engelse vertaling daarvan), gedurende een termijn van 120 dagen en dit binnen de 5 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis:*

"bij vonnis van [datum] heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel ons bevolen ieder gebruik van het teken "MSD" te staken, omdat dit de (merken)rechten van Merck, Sharp & Dohme schendt, met wie wij geen economische band hebben. Om het volledige vonnis te lezen, klik hier".

- *Verweerster te veroordelen tot de kosten van het geding, dagvaardingskost inbegrepen, alsmede een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van MSD begroot op 10.000 €."*

3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

"In hoofdorde huidige procedure te schorsen in toepassing van de borgstelling van de eisende vreemdeling conform artikel 851 Ger. W.

Ondergeschikt:

- *De vordering tot staking van eiseres op basis van de artikelen 2.20. a) tot en met c) Beneluxverdrag en 9.2.b en c) UEMVO, onontvankelijk te verklaren, minstens af te wijzen als ongegrond;*
- *De vordering van eiseres op basis van art. 8 UvP en art. VI.104 WER, respectievelijk VI.105, 1°, VI.97, 2° en VI.100, 13° WER onontvankelijk te verklaren, minstens af te wijzen als ongegrond.*

Uiterst ondergeschikt, in het onmogelijke geval uw Rechtbank één der vorderingen van eiseres ontvankelijk en gegrond zou achten, [verwerende partij] een termijn van 12 maanden toe te kennen zich naar de opgelegde maatregelen te conformeren.

Eisende partij te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440,00 euro."

4 DE ONTVANKELIJKHEID

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

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

5.1 Over de aangevoerde excepties

18. Verwerende partij doet afstand van de exceptie van borgstelling door eisende vreemdeling en van de exceptie van verjaring.

19. Verwerende partij voert wel aan dat uit de feiten en stukken volgt dat er sprake is van merkenrechtelijk gedogen in hoofde van MSD: zij kan zich op basis van haar merken beweerdelijk niet langer verzetten tegen elk gebruik van het teken "MSD" door verwerende partij.

20. Het merkenrecht kent inderdaad (als *lex specialis*) specifieke termijnen inzake rechtsverwerking en gedogen. De regeling daarvan is voor Beneluxmerken vervat in artikel 2.24 en 2.29 BVIE:

Artikel 2.24.1 BVIE luidt als volgt:

"De houder van een ouder merk [Benelux of Uniemer] die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is"

Artikel 2.29.1 BVIE voegt daar aan toe:

"De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk inroepen ingevolge artikel 2.28, lid 3, sub a, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is".

Voor Uniemerken zit de regeling vervat in artikel 54 UMVO:

"De houder van een Gemeenschapsmerk die het gebruik van een jonger Gemeenschapsmerk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd".

Het Gerecht en Hof van Justitie van de Europese Unie hebben inmiddels als volgt invulling gegeven aan het begrip:

"30. Volgens vaste rechtspraak kan, in geval van gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of verwarrend overeenstemt met het oudere merk, de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen slechts ingaan wanneer is voldaan aan vier voorwaarden. Ten eerste moet het jongere merk zijn ingeschreven, ten tweede moet de houder ervan dat merk te goeder trouw hebben ingeschreven, ten derde moet het gebruikt zijn in de lidstaat waar het oudere merk wordt beschermd en, ten vierde en ten slotte, moet de houder van het oudere merk kennis hebben van het gebruik van dat merk na inschrijving ervan [arresten van 28 juni 2012, Basile en I Marchi

Italiani/BHIM – Osra (B. Antonio Basile 1952), T-134/09, EU:T:2012:328, punt 30, en 23 oktober 2013, SFC Jardibric/BHIM – Aqua Center Europe (AQUA FLOW), T-417/12, EU:T:2013:550, punt 19; zie ook naar analogie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Jurispr., EU:C:2011:605, punten 54 en 56-58] (Gerecht 20 april 2016, T-77/15, Tronios Group International/EUIPO-Sky, punt 30).

Verwerende partij voert aan dat MSD het concrete gebruik (en dus niet enkel de inschrijving) van haar merken heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren. Het gaat om volgende merken:

- het semi-figuratieve Beneluxmerk aangevraagd op 28 mei 2004 en ingeschreven onder nummer 758077 voor waren in klasse 10 (medische toestellen en instrumenten) (Stuk II.15 bundel eisende partij)
- het semi-figuratieve Benelux merk met nummer 981035 aangevraagd op 10 maart 2008 en ingeschreven onder nummer 0839672 in relatie tot waren in klassen 17 (rubber, niet-metalen flexibele buizen) en klasse 28 (gymnastiek- en sportartikelen)

21. MSD voert terecht aan dat verwerende partij niet bewijst dat MSD het gebruik van de ingeschreven merken bewust heeft gedoogd. Verwerende partij bewijst niet dat MSD kennis had van het bestaan van het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 758077, gedeponereerd in 2004.

22. Ook uit de brief van MSD uit 1996 blijkt niet dat zij op de hoogte was van de merkregistraties die verwerende partij zou verrichten in 2004 (en 2008).

Het feit dat verwerende partij die merken ook al vroeger zou gebruikt hebben, en pas nadien heeft ingeschreven, is niet relevant. De termijn van gedogen begint pas te lopen vanaf de kennisname van het gebruik van de *inschrijving* van het jongere merk en dus niet vanaf de loutere kennisname van dat gebruik vóór de inschrijving van dat jongere merk:

“52. Vooraf zij eraan herinnerd dat, zoals blijkt uit de elfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104, de in artikel 9 van deze richtlijn vervatte regel van rechtsverwerking wegens gedogen is ingevoerd omwille van de rechtszekerheid.

53. Uit de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 blijkt dat in geval van gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of verwarrend

overeenstemt met het oudere merk, de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen slechts kan ingaan wanneer is voldaan aan vier voorwaarden.

54. Ten eerste moet, aangezien in dit artikel 9, lid 1, wordt verwezen naar een „later ingeschreven merk”, dat merk in de betrokken lidstaat zijn ingeschreven. De termijn van rechtsverwerking wegens gedogen kan dus niet ingaan vanaf het ogenblik dat een jonger merk gewoon wordt gebruikt, ook al zorgt de houder ervan daarna voor inschrijving van dat merk” (HJEU 22 september 2011, C-482/09, Bud).

De periode van het eerste – beweerde - gebruik tussen 1996 en 2004, voorafgaand aan de eerste inschrijving, is dus irrelevant.

23. Verwerende partij blijft ook in gebreke om het bewijs te leveren van het feit dat MSD effectief kennis had van het concrete gebruik van de merken van verwerende partij zoals ingeschreven.

Toen MSD kennis kreeg van de merkinschrijving in 2008 heeft zij – met succes – oppositie gevoerd tegen het merk voor de waren in klasse 10. Dit impliceert *ipso facto* niet dat MSD zich later niet zou kunnen verzetten tegen het concrete gebruik van dat merk, ook niet tegen de waren in andere klassen dan deze tegen welke MSD destijds oppositie heeft ingesteld. De oppositie toont aan dat er geen gedogen is en MSD zich heeft verzet tegen de inschrijving. Men mag er daarna logischerwijze van uitgaan dat verwerende partij zich houdt aan de gevolgen van haar schrapping, met name om het merk niet te gebruiken voor medische of orthopedische waren en, a fortiori, voor andere waren en diensten die zelfs niet onder het merk vallen.

Kennis van de inschrijving van een merk moet en mag dus niet gelijkgesteld worden met kennis en gedogen van het concrete gebruik van dat ingeschreven merk door de merkhouder.

De (communautaire) rechtspraak heeft bij herhaling bevestigd dat men gedogen van een bepaald gebruik van een ingeschreven merk niet kan afleiden uit een eventueel eerdere oppositie. De verweerder moet duidelijke bewijzen aanbrengen van het feit én de datum waarop de merkhouder kennis heeft gekregen van een mogelijk inbreukmakende gebruik. Men mag de merkhouder zijn exclusieve rechten niet ontzeggen op basis van loutere vermoeden of 'behoren te weten':

- *“33. Uit een teleologische uitlegging van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 40/94 volgt dat de relevante datum voor de berekening van de aanvang van de rechtsverwerkingstermijn deze is waarop kennis is gekregen van het gebruik van dat merk. Deze datum kan enkel later vallen dan deze van de inschrijving ervan, vanaf welk tijdstip het recht op het gemeenschapsmerk wordt verkregen (zie punt 7 van de considerans van verordening nr. 40/94) en dit merk als ingeschreven merk zal worden gebruikt op de markt, waardoor derden op de hoogte van dit gebruik kunnen zijn. Bijgevolg begint de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen, anders dan verzoekster stelt, te lopen zodra de houder van het oudere merk kennis heeft gekregen dat van het jongere gemeenschapsmerk gebruik wordt gemaakt na de inschrijving ervan, en niet op het tijdstip van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.*

34. In casu heeft verzoekster geen aanwijzingen verstrekt op basis waarvan kan worden vastgesteld op welk tijdstip interveniënte kennis heeft gekregen van het gebruik van het betwiste merk dat na de inschrijving ervan is gemaakt. Zij heeft enkel verklaard dat het betwiste merk gedurende meer dan vijf jaar in Italië is gebruikt en dat interveniënte kennis van dit gebruik behoorde te hebben” (Gerecht, 28 juni 2012, T-133/09, I Marchi Italiani & Antonio Basile/EUIPO-Osra).

- *“23. In de vierde plaats kan het gegeven dat BSkyB kennis had van het gebruik van het litigieuze merk, in casu worden afgeleid uit een geschil dat vóór 21 maart 2007 is ontstaan tussen BSkyB en SkyTronic BV, verzoeksters rechtsvoorgangster, over het teken SkyTec in Zuid-Afrika. BSkyB heeft in 2005 immers oppositie ingesteld tegen het merk SkyTec van SkyTronic BV, dat in Zuid-Afrika onder nummer 2001/16383 is ingeschreven voor waren van klasse 9, en had dus ook kennis van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk in het Verenigd Koninkrijk en dus van het gebruik ervan.*

(...)

26. Verzoekster besluit daaruit dat de conflicterende merken gedurende elf jaar zonder problemen naast elkaar hebben bestaan, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, en dat BSkyB in die periode tegen het gebruik van het litigieuze merk oppositie kon en moest instellen, zoals zij vóór 21 maart 2007 in andere landen heeft gedaan. Dus kan redelijkerwijs worden aangenomen dat BSkyB bewust de inschrijving en het gebruik van het

litigieuze merk gedurende de vijf jaar vóór de vordering tot nietigverklaring heeft gedoogd, zodat zij haar rechten heeft verwerkt en zich niet meer op die rechten kan beroepen krachtens artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

(...)

31. Tevens volgt uit die rechtspraak dat artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 tot doel heeft, de houders van oudere merken die het gebruik van een jonger Uniemerik gedurende vijf opeenvolgende jaren met kennis van zaken hebben gedoogd, te bestraffen door hen voor dat merk de mogelijkheid te ontnemen om nog vorderingen tot nietigverklaring en oppositie in te stellen. Deze bepaling beoogt dus het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven, af te wegen tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Deze doelstelling impliceert dat de houder van een oudere merk met het oog op het behoud van deze wezenlijke functie in staat moet zijn om zich te verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk. Pas wanneer de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van het jongere Uniemerik, heeft hij immers de mogelijkheid om het niet te gedogen en dus om zich ertegen te verzetten of om nietigheid ervan te vorderen, en begint de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen dus te lopen (zie in die zin arresten B. Antonio Basile 1952, punt 30 supra, EU:T:2012:328, punten 32 en 33, en AQUA FLOW, punt 30 supra, EU:T:2013:550, punten 20 en 21; zie ook in die zin en naar analogie arrest Budějovický Budvar, punt 30 supra, EU:C:2011:605, punten 46-48).

32. Uit een teleologische uitlegging van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 volgt dus dat de relevante datum voor de berekening van de aanvang van de rechtsverwerkingstermijn deze is waarop kennis is gekregen van het gebruik van het jongere merk (zie in die zin arrest B. Antonio Basile 1952, punt 30 supra, EU:T:2012:328, punt 33).

33. Zoals de kamer van beroep juist heeft vastgesteld in punt 22 van de bestreden beslissing, vereist deze uitlegging ook dat de houder van het jongere merk het bewijs levert dat de houder van het oudere merk daadwerkelijk kennis heeft van het gebruik van dat merk aangezien de houder van het oudere merk anders niet in staat is zich te verzetten tegen het gebruik van het jongere merk. Zoals het EUIPO terecht aanvoert, moet

*in dit verband immers rekening worden gehouden met de analoge regel van rechtsverwerking wegens gedogen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), vervangen door artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waaromtrent in de elfde overweging van deze richtlijn (overweging 12 van richtlijn 2008/95) wordt gepreciseerd dat deze grond van rechtsverwerking geldt wanneer de houder van het oudere merk „geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd”, dat wil zeggen „vrijwillig” of „met kennis van zaken” (zie in die zin arrest *Budějovický Budvar*, punt 30 *supra*, EU:C:2011:605, punten 46 en 47, en conclusie van advocaat-generaal Trstenjak in de zaak *Budějovický Budvar*, C-482/09, *Jurispr.*, EU:C:2011:46, punt 82). Vastgesteld dient te worden dat deze beoordeling *mutatis mutandis* geldt voor artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009, waarvan de bewoordingen gelijk zijn aan die van artikel 9, lid 1, van richtlijnen 89/104 en 2008/95.*

34. Bijgevolg kan niet worden ingestemd met verzoeksters argumenten waarmee zij in wezen beoogt aan te voeren dat het volstaat te bewijzen dat BSKyB potentieel kennis had van het gebruik van het litigieuze merk of overeenstemmende aanwijzingen te verschaffen die het bestaan van een dergelijke kennis doen vermoeden.

(...).

37. Bovendien dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep de door verzoekster in de procedure voor het EUIPO overgelegde bewijselementen niet onjuist heeft beoordeeld (punten 21 en 22 van de bestreden beslissing), aangezien het aan verzoekster stond om aan te tonen dat BSKyB daadwerkelijk kennis had van het gebruik van het litigieuze merk en niet alleen op de hoogte was van de inschrijving van dat merk (zie punt 30 hierboven). (...).

45. Eveneens ongegrond is verzoeksters argument dat het gegeven dat BSKyB daadwerkelijk kennis had van het gebruik van het litigieuze merk, voortvloeit uit bepaalde geschillen die zij had met de houder van de nationale of internationale merken SkyTec of SkyTronic, die ten dele zijn ingetrokken; dat argument heeft de kamer van beroep in punt 24 van de

bestreden beslissing afgewezen. Dienaangaande behoeft slechts te worden opgemerkt dat deze geschillen noch het litigieuze merk als zodanig, noch het gebruik ervan door verzoekster in de Unie betroffen. Zij zagen immers enerzijds op de merken SkyTronic en anderzijds op nationale of internationale, met het litigieuze merk vergelijkbare merken die ten dele toebehoren aan andere houders, hetzij in bepaalde lidstaten, hetzij in bepaalde derde landen, zoals Zuid-Afrika. Het bestaan op zich of zelfs de mogelijke kennis van BSkyB van de inschrijving van deze vergelijkbare merken, en nog minder van de merken SkyTronic, impliceert echter niet dat BSkyB van het gebruik van het litigieuze merk, met name in het Verenigd Koninkrijk, kennis moest hebben" (Gerecht 20 april 2016, T-77/15, Tronios Group International/EUIPO-Sky.

Ook in casu brengt verwerende partij geen enkel element bij waaruit met zekerheid blijkt dat MSD het concrete gebruik van haar semi-figuratieve merken heeft gedoogd voor de waren waarvoor het is ingeschreven, laat staan dat dit bewust, vrijwillig en met kennis van zaken geschiedde. Verwerende partij bewijst zelfs niet wanneer MSD precies op de hoogte moest zijn van dat gebruik.

Verwerende partij beperkt zich tot vermoedens. Dit volstaat niet.

24. MSD moest na de ingebrekestelling van 1996 en de oppositie in 2008 inderdaad niet verder opvolgen of, hoe en in welke mate verwerende partij enig/welk teken en in relatie tot welke waren zou gaan gebruiken. Dat zou een vermoedelijk gedogen impliceren, of een behoren te weten, terwijl het HJEU reeds heeft geoordeeld dat een "bewust" gedogen, in toepassing van de merkenrechtlijn (die in het BVIE werd omgezet), impliceert dat de merkhouders zonder meer en effectief op de hoogte was van het gebruik van het jongere (ingeschreven) merk:

- *"In de elfde overweging van de considerans van deze richtlijn wordt immers verduidelijkt dat de houder van het oudere merk het gebruik van een jonger merk geruime tijd „bewust" moet hebben gedoogd, dat wil zeggen „vrijwillig", „met kennis van zaken" (HJEU 22 september 2011, C-482/09, Bud, punt 47).*
- *"De woorden 'bewust gedogen' (die tautologisch aandoen) benadrukken dat de houder van het oudere merk daadwerkelijk moet weten van het gebruik van het jongere merk. (...). Er is geen ruimte voor objectivering, in die zin dat voldoende zou zijn dat de houder van het oudere merk van het*

gebruik had behoren te weten" (T. Jehoram, C. Van Nispen & J. Huydecoper, Industriële Eigendom – Deel 2 Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008, 428-429).

Behoudens kennis van het loutere bestaan van het bewuste Beneluxmerk in 2008 voert verwerende partij geen enkel ander element aan waaruit zou moeten blijken dat MSD het concrete gebruik van het ingeschreven merk heeft gedoogd (zoals briefwisseling of de beweerde vergaderingen tussen partijen).

Diegene die zich op het gedogen beroept, draagt de bewijslast. Kennis van het louter bestaan van de inschrijving van het Beneluxmerk gedeponeerd in 2008, impliceert niet dat MSD ook het concrete gebruik daarvan op de markt voor de waren in klasse 17 en 28 zou hebben gedoogd, en al zeker niet voor de waren in klasse 10 waartegen ze oppositie heeft aangetekend.

Dit geldt a fortiori wanneer verwerende partij dat merk eigenlijk gebruikt voor andere waren en diensten dan deze die door de inschrijving worden gedekt.

25. Op grond van haar merkenrechten kan MSD nog steeds het gebruik door verwerende partij van een inbreukmakende handels- en vennootschapsnaam aanvechten, zelfs indien verwerende partij zich beroept op een nationale figuur van rechtsverwerking.

Aangezien het merkenrecht zelf als *lex specialis* specifieke bepalingen bevat omtrent gedogen en rechtsverwerking, kunnen de gemeenrechtelijke theorieën over rechtsverwerking als *lex generalis* geen toepassing vinden. Het "gedogen" is immers een Unierechtelijk begrip dat volledig haar plaats vindt in artikel 9 van de merkenrichtlijn:

"32. Gelet op de considerans van richtlijn 89/104 heeft het Hof geoordeeld dat de artikelen 5 tot en met 7 van deze richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Unie genieten (zie arrest Silhouette International Schmied, reeds aangehaald, punt 25; arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39, en 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27).

33. Op dezelfde wijze moet uit deze considerans worden afgeleid dat artikel 9 van richtlijn 89/104 een volledige harmonisatie tot stand brengt van de voorwaarden

waaronder de houder van een ingeschreven jonger merk uit hoofde van rechtsverwerking wegens gedogen zijn recht op dit merk kan behouden wanneer de houder van een ouder gelijk merk nietigverklaring van dit jonger merk vordert of zich tegen het gebruik ervan verzet.

34. Volgens de rechtspraak van het Hof volgt uit de bepalingen van richtlijn 89/104, en inzonderheid uit artikel 9 ervan, dat deze richtlijn in het algemeen doelt op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punten 28 en 29).

35. Bovendien dient te worden vastgesteld dat hetzelfde begrip „gedogen” in artikel 54, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) dezelfde betekenis heeft als in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104.

36. Het communautaire merkensysteem is een autonoom systeem, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem (zie arresten van 25 oktober 2007, Develey/EUIPO, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 65, en 16 juli 2009, American Clothing Associates/EUIPO en EUIPO/American Clothing Associates, C-202/08 P en C-208/08 P, Jurispr. blz. I-6933, punt 58).

37. Bijgevolg is het begrip „gedogen” in de zin van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 een Unierechtelijk begrip dat in alle lidstaten dezelfde betekenis en draagwijdte moet hebben. Het staat derhalve aan het Hof om aan dit begrip in de rechtsorde van de Unie een autonome en eenvormige uitlegging te geven” (HJEU 22 september 2011, C-482/09, Bud).

Indien elke lidstaat aanvullende gronden voor uitdoving van merkenrechten zou voorzien, zou de beoogde merkenrechtelijke harmonisatie in de EU volledig teniet gaan.

5.2 Over de merkinbreuk

26. Artikel 2.20.1 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) bepaalt dat de titularis van een ingeschreven merk uitsluitende of exclusieve rechten geniet. Dit recht staat de houder van het merk toe om zich te verzetten

tegen elk gebruik door een derde, die hiertoe geen toestemming heeft verkregen, van een teken:

"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;

c) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk".

Overeenkomstig artikel 9.2.b) en 9.2.c) EUMVO heeft de houder van een Uniemerk identieke rechten. Artikel 9.3 EUMVO preciseert verder dat de merkhouder zich in het bijzonder kan verzetten tegen volgende handelingen:

- het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking
- het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken
- het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken
- het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam
- het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties

27. *In casu* vecht MSD het gebruik aan door verwerende partij van een aantal tekens, hieronder nader geïdentificeerd, als (i) vennootschapsnaam, als (ii) handelsnaam (en als domeinnaam), als (iii) merk in relatie tot gemerkte waren en (iv) als dienstmerk in relatie tot de groothandel van allerlei waren op het vlak van gezondheid of welbevinden.

Het gebruik van het teken "msd" door verwerende partij als onderdeel van de domeinnamen www.msd-europe.com en www.msd-band.com is te kwalificeren als

een handelsnaamgebruik en als reclame voor de waren en diensten die zij aanbiedt:

"(...) het [is] immers niet enkel via de website die achter de domeinnaam schuilgaat dat deze houder de verkoop van zijn waren of diensten beoogt te bevorderen, maar ook via het gebruik van een zorgvuldig gekozen domeinnaam die tot doel heeft zo veel mogelijk internetgebruikers ertoe aan te zetten om deze website te raadplegen en belangstelling voor zijn aanbod te betonen.

Bovendien moet een dergelijk gebruik van een domeinnaam, die naar een aantal waren of diensten dan wel naar de handelsnaam van een onderneming verwijst, worden beschouwd als een mededeling die gericht is tot de potentiële consument en waarmee hem wordt aangegeven dat hij onder die naam een website betreffende deze waren of diensten dan wel betreffende de betrokken onderneming zal vinden" (HJEU 11 juli 2013, C-657/11, Best/Visys, punten 47-48; Brussel 31 maart 2009, Jaarboek Handelspraktijken 2009, 384).

Het gebruik van een domeinnaam is de facto het moderne equivalent van een etalage, van een uithangbord of van het fysieke handelspand en dus een handelsnaam.

28. Daarnaast is het eveneens zo dat de ingeroepen wetsbepalingen de houder van een (ouder) ingeschreven merk toelaten het gebruik van een bepaald teken aan te vechten, ongeacht of dat teken zelf ook is ingeschreven als (jonger) merk. Het is niet vereist dat men het jongere merk eerst in nietigheid aanvalt alvorens men het gebruik ervan wil laten verbieden:

"Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard" (HJEU 21 februari 2013, C-561/11, Fédération Cynologique Internationale/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, punt 52; HJEU 10 maart 2015, C-491/14, Rosa dels Vents/U Hostels Albergues Juveniles, punt 31; P. Maeyaert, "Oudere buitenlandse

handelsnaam versus jongere handelsnaam en merk”, noot onder Gent 26 oktober 2015, *I.R.D.I.*, 2016/2, 172.

29. Tot slot is het vaststellen van verwarringsgevaar en de merkinbreuk niet afhankelijk van de omstandigheid dat de inbreukmaker kennis had van het oudere ingeroepen merk en derhalve te kwader trouw handelde. Dit houdt verband met de objectieve aansprakelijkheid en het feit dat de materiële inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht op zich een fout uitmaakt in de zin van artikel 1382 B.W. die de inbreukmaker civielrechtelijk aansprakelijk stelt. Het is niet vereist dat de inbreukmaker enige onzorgvuldigheid beging (H. Vanhees, “Art. XI.335 WER”, in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Boek XI, Titel 9, 3, 1-23; Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 2943/001 en 2944/001). De goede trouw van de inbreukmaker, zelfs als die handelde uit onwetendheid, is dus geen rechtvaardigingsgrond (Brussel 7 februari 2012, *I.R.D.I.* 2012, 282; Antwerpen 26 februari 2015, *I.R.D.I.* 2015, 155; Vz. Kh. Antwerpen, 29 januari 2013, *Bull. BMM* 2013, 99; Kh. Brussel 19 oktober 2005, *I.R.D.I.* 2006, 80).

Verwerende partij kan zich dan ook niet beroepen op het feit dat zij “*te goeder trouw [was] op het ogenblik waarop zij haar handelsbenaming heeft gekozen*” (conclusie verwerende partij, randnummer 2). Kwade trouw is enkel van belang als moreel element bij het misdrijf van namaak en piraterij of in het kader van de winstafracht (artikel 2.22.4 BVIE).

5.2.1 Het verwarringsgevaar

30. Overeenkomstig vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HJEU 24 juni 2010, Barbara Becker/EUIPO – Harman International Industries, C-51/09 P, par. 31; HJEU 12 juni 2007, Shaker Limiñana y Botella/EUIPO (limoncello), C-334/05 P, punt 33). Het gevaar voor verwarring bij de gemiddelde consument, die normaal geïnformeerd en oplettend is, moet verder globaal 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 (HJEU 11 november 1997, Sabel/Puma, C-251/95, punt 22).

Zoals de achtste considerans van de EUMVO aanstipt, hangt de afweging van het gevaar voor verwarring verder inderdaad af van vele factoren, “*met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het*

merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten".

5.2.1.1 De relevante consument

31. De gemiddelde consument is de "*gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten*" (HJEU 22 juni 199, C-342/97, Lloyd/Klijnsen, punt 26). Deze consument wordt ook wel eens een leek genoemd: hij heeft geen specifieke kennis van de merken, vergelijkt deze niet rechtstreeks en wordt ook niet verondersteld om steeds in hoge mate aandachtig te zijn, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector, laat staan dat hij een vakman is (HJEU 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer-EUIPO, punt 53). Wel is het zo dat men rekening moet houden "*dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat*" (HJEU 22 juni 199, C-342/97, Lloyd/Klijnsen, punt 26).

32. De aangevochten waren zijn in essentie terug te brengen tot sport-, fitness-, rehabilitatie, resistieve en paramedische instrumenten en apparaten. Deze producten richten zich niet enkel tot meer gespecialiseerde handelstussenpersonen, zoals kinesisten of verkopers van medisch materiaal, maar uiteindelijk tot het algemene publiek of de gebruiker-patiënt, voor wie een gemiddeld aandachtsniveau wordt vermoed (HJEU 22 juni 2006, C-25/05 P, Storck/EUIPO, punt 25; HJEU 29 april 2004, gevoegde zaken C-473/01 P en 474/01 P, Procter & Gamble/EUIPO, punt 33).

Wanneer de relevante consument bestaat uit verschillende personen die zowel een gemiddeld als hoog aandachtsniveau aan de dag leggen, dan zal het publiek met het laagste aandachtsniveau in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de inbreuk. Mogelijke verwarring bij deze consumenten volstaat (Gerecht 8 september 2010, T-152/08, Kido/EUIPO-Amberes (SCORPIONEXO), punt 40; Gerecht 5 april 2006, T-202/04, Madaus/EUIPO-Optima Healthcare (ECHINAID), punt 23).

Wel kan men aannemen dat de consument van dergelijke waren omwille van hun objectieve eigenschappen ervan – ze hebben allen betrekking op de gezondheid, het welbevinden, het menselijke lichaam of fitheid – een ietwat hoger aandachtsniveau aan de dag zal leggen bij aankoop van dergelijke waren. Daarbij gaat het niet om een gespecialiseerde consument of een deskundige die zelfs minieme verschillen tussen merken herkent. Feit blijft dat de consument

verschillende merken niet rechtstreeks vergelijkt en aanhaakt bij een onvolmaakt beeld in diens herinnering.

Dit ligt in lijn met vaste rechtspraak die aanneemt dat zelfs indien het relevante publiek bestaat uit vakmensen of specialisten kleine verschillen tussen de merken niet volstaan om uit te sluiten dat dit publiek meent dat de waren en/of diensten onder de merken van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zouden zijn, in het bijzonder gelet op de identiteit van de waren en/of het onderscheidende vermogen van het oudere merk (Gerecht 20 oktober 2011, T-189/09, Poloplast/EUIPO-Polypipe, punt 39; Gerecht 9 september 2008, T-363/06, Honda Motor Europe/EUIPO-Seat, punt 62; Gerecht 14 juli 2005, T-126/03, Reckitt Benkiser/EUIPO-Aladin, punt 100).

5.2.1.2 De mate van overeenstemming tussen merk en teken

33. De relevante vergelijking tussen enerzijds merk en anderzijds teken is de volgende:



Verwerende partij vertrekt derhalve van het foutieve uitgangspunt wanneer zij in conclusie het merk van MSD afbeeldt zoals zij dit onder meer gebruikt op de markt, t.t.z. in het groen uitgevoerd en in combinatie met de slagzin "Be well":



De rechten die voortspuiten uit een merk worden bepaald door het depot, niet door het daadwerkelijke gebruik ervan. Met de slagzin "Be well" kan dus geen rekening worden gehouden. Dit is dus eveneens het geval voor de afkortingen waarvoor zowel de betrokken merken als de aangevochten tekens zouden staan (t.t.z. "Merck, Sharp & Dohme" v "Marketing Developing and Sales"), zoals verwerende partij voorhoudt op pagina 5 van haar conclusie.

Wel kan men rekening houden met de groene kleur die MSD inderdaad veelal gebruikt om haar merken uit te voeren. Gezien die merken mede onder die kleur bekendheid hebben verworven, zijn zij een relevante omstandigheid voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.

34. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, moet berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij 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 (HJEU 12 juni 2007, C-334/05 P, Shaker di L. Laudato/Limiñana y Botella, punt 35).

Uit vaste rechtspraak volgt dat er, in het algemeen, sprake is van overeenstemming tussen merk en teken:

"(...) wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft. Zoals uit de rechtspraak van het Hof blijkt, zijn de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis hierbij doorslaggevend (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25)" (Gerecht 23

oktober 2002, T-6/01, Matratzen Concord/EUIPO-Hukla Germany, punt 30).

De beoordeling van de overeenstemming met een complex merk of teken impliceert niet dat slechts een bestanddeel van het samengesteld merk bekeken en met een ander merk vergeleken moet worden. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden, door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd. Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bekeken hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (Gerecht 23 oktober 2002, T-6/01, Matratzen Concord/EUIPO-Hukla Germany, punten 33-35; Gerecht 8 februari 2007, T-88/05, Quelle/EUIPO-Nars Cosmetics, punten 57-58).

Gezien de consument verder in normale aankoopomstandigheden zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken met elkaar te vergelijken en niet let op de verschillende details ervan, met als gevolg dat hij zich zal baseren op het onvolmaakte beeld dat van het merk in herinnering achterblijft, zijn de verschillende punten van overeenstemming belangrijker dan de verschillen (Gerecht 12 september 2007, T-363/04, Koipe Corporación/EUIPO- Aceites del Sur, punt 106).

35. Wat de dominant en onderscheidende bestanddelen betreft in merken en tekens geldt dat zij in het bijzonder gevormd worden door het woordelement "MSD", uitgevoerd in hoofdletters en dominant en centraal geplaatst in alle merken en tekens. Dit is het meest dominante element want het is het grootste in omvang. Het is ook het meest onderscheidende element want bij uitstek geschikt om de consument de herkomst van de waren te garanderen. Dit impliceert dat geen of nauwelijks rekening kan worden gehouden met:

- de in het klein uitgevoerde slagzin "specialized health care products": niet alleen is dit nauwelijks leesbaar in de totaalindruk, het is ook beschrijvend voor de waren en diensten

- het element "band", gezien dit evenzeer beschrijvend is: het duidt op de waren zelf die "MSD-Band" op de markt brengt, met name allerlei buizen en banden
- het element "europe", gezien dit eerder duidt op de geografische herkomst van het product (zie in die zin Gerecht 7 juni 2001, T-359/99, DKV/OHIM (EuroHealth), punt 26 en Gerecht 23 november 2010, T-35/08, Codorniu Napa/OHIM - Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY), punt 49).
- de figuratieve elementen en kleuren waarin de merken en tekens eventueel zijn uitgevoerd. Overwegend belang geldt voor het woordelement bij vergelijking tussen complexe merken. Vaste rechtspraak stelt inderdaad als regel dat wanneer een merk is samengesteld uit woord- en beeldelementen, de eerste meer onderscheidend zijn. Consumenten verwijzen normaliter immers naar het merk met het woordelement, eerder dan door het beeldelement ervan te beschrijven (Gerecht 15 december 2009, T-412/08, Trubion Pharmaceuticals/EUIPO-Merck, punt 45; Gerecht 15 januari 2008, T-9/05, Hoya/EUIPO-Indo, punt 39; Gerecht 22 februari 2006, T-74/04, Nestlé/EUIPO-Quick, punt 50; Gerecht 14 juli 2005, T-312/03, Wassen International/EUIPO-Stroschein Gesundkost, punt 37; Gerecht 23 oktober 2002, T-104/01, Oberhauser/EUIPO-Petit Liberto, punt 47).

De gemiddelde consument zal naar zowel merk als teken verwijzen met de het bestanddeel "MSD". Dit wordt eveneens weerspiegeld in aankoopomstandigheden: de medische beroepsbeoefenaar zal het aangevochten product aanraden als zijnde "MSD", de consument zal het bestellen als "MSD" en het product van verwerende partij zal ook zo gefactureerd worden (Stuk II.19 bundel verwerende partij):

FACTUUR

Factuurnummer: 100085501
Bestelnummer: 100097858
Datum: 13 oktober 2016

Factuuradres
Astrid Kroesemeijer
Molenveldlaan 4
2071bs SANTPOORT-NOORD
Nederland
T: 0235383281

Betaalstatus
Reeds voldaan (IDEAL)

MediPreventie

Afleveradres
Astrid Kroesemeijer
Molenveldlaan 4
2071bs SANTPOORT-NOORD
Nederland
T: 0235383281

Verzendmethode
PostNL - PostNL

Product	Prijs	Aantal	BTW	Subtotaal
Cold hot pack Pro MSD Medium	€ 4,80	1	€ 0,83	€ 4,80
Muejler Mtape Blauw 3,8 cm	€ 3,40	1	€ 0,19	€ 3,40

36. Deze vergelijking toont aan dat de MSD Merken identiek zijn aan de gewraakte tekens, in die zin dat de merken daarin in hun geheel zijn opgenomen of slechts verschillen vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen:

"53. Aangezien de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van alle kenmerken van de vergeleken bestanddelen, kunnen onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen.

54. Bijgevolg moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen" (HJEU 20 maart 2003, C-291/00, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet).

37. Minstens stemmen merken en tekens in zéér hoge mate overeen wat hun dominant en onderscheidende bestanddelen betreft, te weten het letterwoord

"MSD", en dit zowel fonetisch als visueel. Fonetisch zijn merk en teken globaal genomen identiek.

Visueel zijn ze quasi-identiek. Er kan immers weinig aandacht gehecht worden aan de kleuren en/of de schrijfwijze van de woordtekens. Dit geldt in het bijzonder ook omdat sommige van de MSD Merken woordmerken zijn. Hoewel een woordmerk dan wel bestaat uit letters, woorden of groepen van woorden zonder figuratieve elementen, de beschermingsomvang ervan strekt zich eveneens uit tot het schrift of de typografie waarin men het woordmerk kan uitvoeren (bijvoorbeeld op een wijze die overeenstemt met het aangevochten teken), zodoende dat merk en teken visueel sterker overeenstemmen (Gerecht 9 september 2010, T-106/09, adp Gauselmann/EUIPO-Archer Maclean, punt 32; Gerecht 29 oktober 2009, T-386/07, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Redfil, punt 27).

Hetzelfde geldt voor de kleur waarin sommige van de gewraakte tekens zijn uitgevoerd: gezien sommige van de MSD Merken woordmerken zijn, kunnen zij eveneens worden uitgevoerd in varianten met dezelfde of soortgelijke kleuren, hetgeen desgevallend leidt tot een hogere mate van visuele overeenstemming (Gerecht 18 juni 2009, T-418/07, Libro/EUIPO-Dagmar Causley, punt 65). Overigens is de groene kleur waarin de gewraakte tekens worden uitgevoerd niet geheel zonder belang, nu MSD er zelf ook om bekend staat om haar merken in het groen uit te voeren. Deze omstandigheden leiden inderdaad tot een grotere mate van visuele overeenstemming: hoewel deze elementen geen deel uitmaken van de merkinschrijvingen van MSD, kunnen zij ingevolge het gebruik van het merk door het relevante publiek toegewezen worden aan de merkhouder. Zij kunnen derhalve een "relevante omstandigheid" uitmaken die betrokken moet worden in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar:

"Op zijn minst in de gevallen waarin het gaat om een merk dat niet in een specifieke of kenmerkende kleur, maar in zwart-wit is ingeschreven, beïnvloedt de kleur of de kleurencombinatie waarin het merk daarna effectief wordt gebruikt, de wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren dit merk waarneemt en kan die kleur of kleurencombinatie bijgevolg het gevaar voor verwarring of associatie tussen het oudere merk en het teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, doen toenemen.

In deze omstandigheden zou het onlogisch zijn aan te nemen dat de omstandigheid dat een derde voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op een ouder gemeenschapsmerk,

gebruikmaakt van een kleur of kleurencombinatie die een aanzienlijk deel van het publiek, ten gevolge van het gebruik van dat oudere merk dat de houder ervan in die kleur of kleurencombinatie heeft gemaakt, met dat oudere merk is gaan associëren, bij de globale beoordeling niet in aanmerking mag worden genomen om de enkele reden dat dit oudere merk in zwart-wit is ingeschreven" (HJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers/Asda, nog niet gepubliceerd, punten 37-38).

Conceptueel tot slot hebben noch merk noch teken enige betekenis. Derhalve is de conceptuele vergelijking niet van invloed de visuele en fonetische vergelijking te beïnvloeden.

38. De conclusie is dat de MSD Merken globaal genomen in zeer hoge mate overeenstemmen met de gewraakte tekens.

5.2.1.3 De mate van overeenstemming tussen de waren en diensten

39. Om de mate van overeenstemming tussen waren en/of diensten te beoordelen, moet "*rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Deze factoren omvatten inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, en de vraag of het concurrerende of complementaire waren of diensten betreft (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23, en arrest van 11 mei 2006, Sunrider/EUIPO, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punt 85)*" (HJEU 18 december 2008, C-16/06P, Mobilix, punt 65). Daarnaast kan men ook rekening houden met andere factoren, zoals de distributiekanaalen van de waren (Gerecht 11 juli 2007, T-443/05 El Corte Inglés/ EUIPO – Bolaños Sabri, punt 37).

40. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft waarvoor de MSD Merken zijn ingeschreven in klasse 10, te weten "*medische, (...) toestellen en instrumenten; (...); orthopedische artikelen*" is het duidelijk dat de waren identiek zijn aan die waarvoor de gewraakte tekens worden gebruikt, zijnde het verhandelde (para)medisch materiaal, zoals fysieke therapie-, rehabilitatie-, sport- en fitnessinstrumenten voor medisch gebruik en medisch hulpmaterieel, waaronder koude en warmtepakken, mondmaskers en medische handschoenen alsmede de diensten van groothandel van die waren.

41. Minstens is er sprake van een hoge mate van soortgelijkheid tussen de gewraakte waren en groothandelsdiensten enerzijds en de "*farmaceutische en hygiënische producten*" in klasse 05 van de MSD Merken anderzijds. Het valt moeilijk te ontkennen dat die waren veelal een zelfde aard en bestemming hebben,

nl. het verhelpen van menselijke lichamelijke of gezondheidsklachten, en ook complementair zijn, in die zin dat vb. bepaalde geneesmiddelen tegen gezondheidsklachten gecombineerd dienen te worden met gebruik van fysieke therapie-, rehabilitatie-, sport- en fitnessinstrumenten of toegediend worden met gebruik van handschoenen en mondmaskers. De waren hebben bovendien dezelfde distributiekanaalen, gezien zij veelal in apothekers, drogerijen of gespecialiseerde winkels (zoals ortho-winkels) worden aangeboden.

Zelfs indien de waren van verwerende partij, zoals zij voorhoudt op pagina 5 van haar conclusie, uitsluitend zouden worden afgenomen door fysiotherapeuten, kinesisten, fitnesscentra en sportclubs, waarvoor geen enkel bewijs voorligt, dan nog is dit niet voldoende om de duidelijke link met de farmaceutische en hygiënische producten van MSD te ontcrachten: in beide gevallen gaat het nog steeds om gezondheidsproducten die de ene of andere lichamelijke menselijke kwaal willen verhelpen.

Overigens, verwerende partij neemt jaarlijks deel aan de Medica beurs in Duitsland (zie www.medica.de), dat zich zelf omschrijft als het "WORLD FORUM FOR MEDICINE" (vrij vertaald als: "wereldforum voor geneeskunde") (zie ook Stuk II.9 bundel verwerende partij):

The screenshot shows the MEDICA.de website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Magazin & MediaCenter, Firmen & Produkte, Konferenzen & Foren, Besucher, Aussteller, and Presse. A search bar is also present. The main content area displays search results for 'MSD' exhibitors. On the left, there are links for 'Firmen & Produkte 2015', 'Online-Showrooms', and 'Special Features'. The central part of the page shows a list of exhibitors, with 'MSD Europe bvba' highlighted. To the right, there is an 'Interaktiver Hallenplan' (Interactive Hall Plan) and a 'Login für Aussteller' section.

5 Aussteller mit dem Suchbegriff "MSD" gefunden

Firmen & Produkte 2015
 Aussteller- & Produktsuche
 Produktkategoriesuche
 Download-Liste der Aussteller
 Interaktiver Hallenplan

Online-Showrooms
 Produktinformationen
 Firmenprofile & Firmendaten
 Firmennachrichten
 Kontaktpersonen & Standverabredungen
 Standaktivitäten

Special Features
 Überblick
 Who is Who?
 Matchmaker/

MSD Europe bvba
 Nijverheidsstraat 18
 1840 Londerzeel, Belgium
 Telefon: +32 52 311452
 Fax: +32 52 311450
<http://www.msd-europe.com>
info@msd-europe.com

Hersteller
 Händler
 OEM

Interaktiver Hallenplan
 Zum Hallenplan →

Login für Aussteller
 Sie sind der Aussteller MSD Europe bvba?
 Hier geht es zum Login:
 Als Aussteller einloggen →

Verwerende partij omschrijft haar producten zelf als "*health, fitness & wellness products*" (Stuk II.12 bundel eisende partij):



In één van haar twee Beneluxmerken verwoordt ze het dan weer als "*specialized health care products*" (Stuk II.15 bundel verwerende partij). De identiteit, minstens hoge graad van soortgelijkheid, is dus niet redelijkerwijze betwistbaar.

5.2.1.4 Interdependentie

42. Verder stelt vaste rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang veronderstelt 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" (HJEU 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co./Klijsen Handel, punt 19).

Zelfs als zouden de waren in deze zaak slechts gering soortgelijk zijn dan nog zal dit gecompenseerd worden door de (quasi) identiteit tussen merk en tekens alsmede het groot onderscheidend vermogen van de MSD Merken.

5.2.1.5 Het onderscheidend vermogen van de MSD Merken

43. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar impliceert tot slot dat men inderdaad ook rekening moet houden met het onderscheidend vermogen van de oudere merken:

“Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24), genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18)” (HJEU 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co./Klijsen Handel, punt 19; HJEU 7 mei 2009, C-398/07 P, Waterford Wedgwood/EUIPO-Assembled Investments, punt 32).

Gezien de MSD Merken in relatie tot de waren van minstens klasse 5 door hun intensieve en langdurige gebruik een groot onderscheidend vermogen hebben, zelfs heel bekend zijn, is hun beschermingsomvang des te ruimer (zie infra: beoordeling van de bekendheid van het merk).

5.2.1.6 Conclusie – globale beoordeling

44. Gelet op het feit dat de MSD Merken en de gewraakte tekens heel sterk overeenstemmen, sterk soortgelijk zijn, en de MSD Merken een groot onderscheidend vermogen hebben, bestaat er een gevaar op verwarring in hoofde van de gemiddelde consument: de consument (en zelfs de professionele aankoper of handelstussenpersoon) kan verkeerdelijk van mening zijn dat de “MSD” gemerkte waren van verweerster en de groothandeldiensten die zij aanbiedt onder het teken “MSD” of “MSD Europe”, in wezen van MSD afkomstig zijn, terwijl zulks uiteraard niet het geval is.

Minstens bestaat er indirect verwarringsgevaar, in die zin dat de consument de producten en/of diensten onder merk en teken misschien niet beschouwt als afkomstig van één en dezelfde onderneming, maar van verschillende ondernemingen die wel op de één of andere manier economisch verbonden zijn met elkaar. Inderdaad, consumenten zullen minstens denken dat de gewraakte waren en/of diensten afkomstig zijn van de MSD groep en dus dat de waren en/of diensten onder het teken “MSD Europe” afkomstig zijn van een met MSD

economisch verbonden entiteit die tevens actief is op het ruime domein van gezondheidsproducten.

De toevoeging van het woord "Europe" verandert niets aan het verwarringsgevaar, aangezien dit eenvoudigweg een geografische regio is zonder onderscheidend vermogen. Meer zelfs, consumenten zouden dit net kunnen opvatten als dat "MSD Europe" een lokale of regionale dochtervennootschap is van MSD, met hoofdkwartieren in de VS.

5.2.2 De inbreuk op het bekende merk

45. Uit vaste rechtspraak volgt dat bij het onderzoek naar de bekendheid van een merk alle relevante omstandigheden in aanmerking moeten 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"* (HJEU 14 september 1999, C-375/95, General Motors, punt 27). Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het Beneluxmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied, *"hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn"* (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 22). Voor een Uniemerik volstaat bekendheid in een aanmerkelijk deel van het land waar de inbreukmaker wordt aangesproken (HJEU 3 september 2015, C-125/14, Iron & Smith/Unilever, punt 34).

Om van een "bekend" merk te spreken is niet vereist dat iedereen het merk kent: *"het begrip „bekend“ veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek"* (HJEU 6 oktober 2009, C-301/97, Pago, punt 21).

46. De duur van het gebruik strekt zich uit over een zeer lange periode. In de Benelux worden de geneesmiddelen van MSD sinds de jaren 60 ononderbroken op de markt gebracht. MSD brengt bewijs bij dat teruggaat tot begin jaren '90 (Stuk I.6 bundel eisende partij).

47. Stuk I.7 van eisende partij biedt een overzicht van de verschillende geneesmiddelen die MSD in België en Luxemburg op de markt brengt (bekendheid in dit deel van de Benelux of EU volstaat). Stuk I.7.a biedt het overzicht voor Belux, terwijl Stuk I.7.b specifiek slaat op België en Stuk I.7.c op Luxemburg.

Uit het stuk blijkt dat MSD in België tientallen verschillende geneesmiddelen te koop aanbiedt met de meest uiteenlopende therapeutische indicaties (cholesterol,

neusspray, diabetes, reuma, anticonceptie, enz.) en dat de verhandelde volumes in de periode 2010-2014 zéér significant zijn. In de betrokken periode heeft MSD op jaarbasis gemiddeld meer dan 250 miljoen (250.000.000) geneesmiddelen aan de man gebracht in Belux:

Local Product	Local Currency (MNF)				
	2010	2011	2012	2013	2014
	Volume - Absolute	Volume - Absolute	Volume - Absolute	Volume - Absolute	Volume - Absolute
	241.856.128	248.537.562	269.172.924	270.509.905	269.394.067
REMICADE	75.607.443	78.217.920	86.174.800	86.387.859	82.971.897
SIMPONI	2.488.279	11.360.971	14.821.191	17.235.925	19.549.774
INEGY	12.545.074	14.447.165	17.074.445	18.889.228	19.222.723
EZETROL	12.893.629	13.454.568	14.442.817	15.854.088	16.597.296
JANUVIA	7.623.071	10.192.571	12.112.514	13.422.188	14.261.327
ISENTRESS	5.213.128	6.777.291	7.198.745	7.684.930	7.909.249
ZOCOR	10.289.772	10.392.604	9.399.925	8.358.472	7.586.784
CANCIDAS	7.247.847	7.002.939	7.077.175	7.799.245	7.496.419
NASONEX	8.395.595	9.082.438	9.566.109	9.747.651	7.479.998
NUVARING	5.419.334	5.736.552	6.155.413	6.542.512	6.307.339
AERIUS	5.367.604	5.902.197	6.046.233	5.364.944	5.082.859
FOSAVANCE	11.317.484	10.245.849	7.919.530	6.009.983	4.803.682
REMERGON	5.091.919	5.048.407	4.598.025	4.499.805	4.309.717
ARCOXIA	2.698.807	2.668.809	3.244.061	3.222.455	3.635.454
BRIDION	541.635	1.547.748	2.160.131	2.832.873	3.588.593
EMEND	2.752.589	3.303.808	3.550.309	3.463.582	3.536.752
JANUMET	513.854	1.438.817	2.191.912	2.701.939	3.124.235
LOORTAN	3.095.461	3.206.153	3.933.285	3.933.939	3.621.375
CERAZETTE	2.977.303	3.145.336	3.358.437	3.218.010	2.868.981

Als Stuk I.8 voegt MSD een selectie bij van de meest bekende producten, inclusief een afbeelding van de verpakking en/of bijsluiters en/of ander 'promotiemateriaal'.

Het gebruik is derhalve zeer intensief. Dit volstaat om aan te nemen dat gemiddelde consument van geneesmiddelen wel enigszins vertrouwd is met het merk. De geneesmiddelen van MSD zijn dan ook alomtegenwoordig in verkooppunten zoals apotheken.

48. Als Stuk I.9 voegt MSD een selectie bij van persartikelen en promotie voor haar geneesmiddelen. Daaruit blijkt dat zij regelmatig figureert in de pers met de ene of andere innovatie of promotie, zoals:

- o de lancering van de MSD hooikoortsapp (Stukken I.9.e-h bundel eisende partij) die voor de patiënt gepersonaliseerde en accurate informatie biedt:



Meer informatie is beschikbaar op de door MSD uitgebatede website www.pollen-info.be:



- o de mede-organisatie van een wielwedstrijd met beklimming van de legendarische Italiaanse pas "Stelvio" voor diabetespatiënten (Stuk I.9.c bundel eisende partij):

ed.
in.
lic.
ik
us
iet
ret
in-
es-
en
r."



Tom Denorme tijdens de beklimming van de Stevdia. FOTOGRAFIE: STEFAAN VANHEIK.

49. Verwerende partij betwist de bekendheid van de MSD Merken niet op grond van het bovenstaande, maar enkel met het argument dat consumenten uitsluitend de productnaam kennen (zoals "Nasonex" neusspray) maar niet de fabrikant van geneesmiddelen. Verwerende partij bewijst deze stelling niet. Verwerende partij kan ook niet redelijk volhouden dat de consumenten enkel en alleen de tientallen sub-merken kennen van MSD maar niet het gezamenlijke hoofdmerk dat MSD voor die producten gebruikt. De MSD Merken staan op alle verpakkingen.

50. De mate van overeenstemming vereist voor de toepassing van artikel 2.20.1.c) BVIE en artikel 9.2.c) EUMVO is niet dermate dat de consument merk en teken moet kunnen verwarren, en zodoende in verwarring kan worden gebracht over de commerciële herkomst van de waren onder het teken. Het volstaat dat er een "zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken [is], op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet" (HJEU 23 oktober 2003, C-408/01, adidas, punt 29). De vereiste graad van overeenstemming tussen merk en teken onder *sub c)* is dus niet zeer hoog.

Volgens het HJEU "staat het feit dat het jongere merk [of teken] het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, gelijk met het bestaan van een dergelijk verband" (HJEU 27 november 2008, C-252/07, Intel, punt 60, eigen onderlijning). De abstracte notie van een "verband" moet met andere woorden aldus worden uitgelegd als dat het oudere merk in gedachten van de consument wordt opgeroepen of dat het teken het betrokken publiek op één of andere manier aan

het merk doet denken. Het "verband" impliceert met andere woorden een soort 'déjà vu' gevoel in hoofde van het relevante publiek. Indien het publiek merk en teken met elkaar verwart, dan legt het *a fortiori* een verband tussen beiden en dient de nationale rechter de mogelijke connectie niet verder te onderzoeken (arrest Intel, reeds aangehaald, punt 57).

51. Het staat vast dat, wat de mate van overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het aangevochten teken betreft, het zo is "*dat hoe meer deze merken [of merk en teken] overeenstemmen, des te groter de kans is dat het jongere merk [of teken] het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante publiek. Dat is a fortiori het geval wanneer deze merken gelijk zijn*" (arrest Intel, reeds aangehaald, punt 44). Gelet op het feit dat de MSD merken en tekens een quasi-identiek overeenstemmende indruk bij de consument zullen opwekken, al de consument gemakkelijker een verband tussen merk en teken leggen.

52. Hoewel de letterlijke lezing van artikel 2.20.1.c) BVIE ¹ het heeft over waren die "*niet soortgelijk*" zijn, is de bepaling *a fortiori* van toepassing wanneer het teken gebruikt wordt voor waren die identiek of overeenstemmend zijn aan het merk (arrest adidas, reeds aangehaald, punt 22). Meer zelfs, hoe meer de betrokken waren overeenstemmen, hoe sneller de consument een verband met het oudere merk zal leggen wanneer hij de identieke waren onder het nieuwe teken waarneemt.

53. Het HJEU heeft eveneens geoordeeld dat wanneer "*het doelpubliek van elk van deze merken nooit in aanraking komt met het andere merk*" het mogelijk is dat dit publiek "*geen verband tussen deze merken zal leggen*" (arrest Intel, reeds aangehaald, punt 48). *A contrario* volgt hieruit dat indien het relevante publiek zeer soortgelijk of identiek is, een "verband" tussen merk en teken des te sneller kan worden aanvaard. *In casu* is het doelpubliek identiek of minstens overeenstemmend: het gaat om het algemene publiek van geneesmiddelen en gezondheidsproducten die zowel in het ene als andere geval met de producten van MSD of verweerster in aanraking kunnen komen.

54. Tevens 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*

¹ De nieuwe merkenrichtlijn is op dit punt duidelijker, daar zij expliciet spreekt over waren die ofwel niet-soortgelijk zijn, ofwel soortgelijk of identiek zijn. Het nieuwe artikel 9.2.c) EUMVO is reeds in die zin gewijzigd.

het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt" (arrest Intel, reeds aangehaald, punten 54 en 55).

Deze regel is ook logisch: hoe meer de consument wordt geconfronteerd met de MSD Merken en hoe meer deze merken in gedachten blijven hangen, des te sneller denkt de consument aan MSD als zij identieke of soortgelijke producten zien onder een quasi-identiek teken.

55. Van zodra het relevante publiek een verband tussen merk en teken heeft gelegd, moet tevens aannemelijk zijn dat het gebruik van het jongere teken *"ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk"* en/of *"afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie"* van het merk. Het voorhanden zijn van één van deze drie inbreuken is voldoende (arrest Intel, reeds aangehaald, punt 28).

56. In de eerste plaats impliceert het behalen van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van een merk dat:

"noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik 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" (HJEU 18 juni 2009, C-487/07, l'Oréal, punt 50).

De gewraakte diensten en producten onder een quasi-identiek teken profiteren van de bekendheid en de uitstekende reputatie van de MSD Merken. Zij krijgen daardoor een impuls en zijn makkelijker herkenbaar op de markt. Het imago van kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie dat MSD decennialang heeft opgebouwd, straalt ten onrechte af op de waren en diensten van verweerster. Meer zelfs, er is manifeste verwarring voorhanden op de markt (zie feiten).

57. In de tweede plaats doet verwerende partij ook afbreuk aan het onderscheidende vermogen van de MSD Merken, in die zin dat door het inbreukmakende gebruik *"dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van*

de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen' (HJEU 27 november 2008, C-252/07, Intel, punt 29; arrest l'Oréal, reeds aangehaald, punt 39)

58. Bijgevolg maakt verwerende partij zich schuldig aan een inbreuk op de artikelen 2.20.1.c) BVIE en artikel 9.2.c) EUMVO. Verwerende partij moet deze inbreuken staken.

Over de verbodsmaatregel

59. Artikel 102.1 EUMVO bepaalt dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerk van oordeel is dat *"de verweerster inbreuk op een Uniemerk heeft gemaakt of heeft bedreigd te maken, verbiedt zij de verweerster de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd"*.

Als rechtbank van het Uniemerk gevestigd in de lidstaat van de domicilie van verweerster heeft deze rechtbank exclusieve bevoegdheid om een stakingsbevel uit te vaardigen dat werking heeft in alle lidstaten van de EU. Dit volgt uit onderstaande artikelen:

- Artikel 98 EUMVO: *"Een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het Uniemerk [lidstaat van de domicilie van de verweerder] is bevoegd ter zake van: inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten"*.
- Artikel 103.2 EUMVO: *"Een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk [lidstaat van de domicilie van de verweerder] is bevoegd voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen die, onverminderd de procedure voor erkenning en tenuitvoerlegging overeenkomstig titel III van Verordening (EG) nr. 44/2001, van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Geen enkele andere rechterlijke instantie heeft deze bevoegdheid"*.

Over de gevorderde dwangsommen

Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoordden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Het past anderzijds het totaal bedrag van de te verbeuren dwangsommen te plafonneren op één miljoen euro. Ter zitting gedraagt de raadsman van eisende partij zich naar de wijsheid met betrekking tot de door verwerende partij gevraagde termijn van twaalf maanden om zich naar de opgelegde maatregelen te conformeren. Het past om in casu deze termijn toe te staan.

Over de gevorderde publicatie

60. De stakingsrechter gaat niet in op de vordering tot publicatie van de beslissing omdat zij van oordeel is dat voormelde maatregelen afdoende bijdragen tot de stopzetting van de inbreukmakende handeling een bijkomende publicatie zich niet opdringt. Bovendien laat eisende partij na te concluderen over het bedrag dat verschuldigd zal zijn indien de maatregel desgevallend in hoger beroep ongedaan zou worden gemaakt.

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

6 DE KOSTEN

62. 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) 1.440 euro. Het komt de stakingsrechter passend voor om in casu een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 10.000 euro toe te kennen.

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 het gewraakte gebruik of laten gebruiken door verwerende partij in het economisch verkeer van het teken "MSD" als (onderdeel van een) (waren- of dienst)merk, handelsnaam, domeinnaam of vennootschapsnaam de merkenrechten van MSD schendt in de zin van artikel artikel 2.20.1.c) BVIE en 9.2.c) EUMVO

De stakingsrechter beveelt verwerende partij om deze inbreuken te staken onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per enkelvoudige inbreuk én per dag en 12 maanden na de betekening van het tussen te komen vonnis, met dien verstande dat het stakingsbevel geldt in de gehele EU, overeenkomstig artikel 98 en 103.2 EUMVO.

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

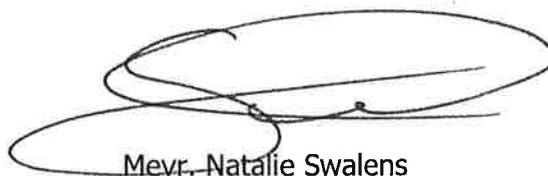
De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 10.000 euro rechtsplegingsvergoeding plus de dagvaardingskosten (niet begroot).

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 voorzitter, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op

31 JUL 2017



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens