

AFSCHRIFT art. 792 Ger. W
Vrijgesteld expeditierecht
art. 280/2° Wetb. Reg.

Uitgifte

Vonnisnummer 18
Repertoriumnummer 5513
Datum van uitspraak 3 maart 2015
Rolnummer A/ 14/10010

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Rechtsmiddelen
op €	op €	

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Vonnis

Marktpraktijken kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

1. **TABACOFINA - VANDER ELST NV**, met maatschappelijke zetel te Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, ondernemingsnr. 404.994.497;

Eerste eiseres op hoofdeis;

Eerste verweerster op tegeneis;

2. **BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM NV**, met maatschappelijke zetel te Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, RPR Brussel, ondernemingsnr. 402.018.577;

Tweede eiseres op hoofdeis;

Tweede verweerster op tegeneis;

vertegenwoordigd door Mr M. Devroey en Mr. K. De Winter,, advocaten, met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24;

TEGEN

1. **TORREKENS TOBACCO BELGIUM BVBA**, met maatschappelijke zetel te Avenue de Finlande 2, 1420 Eigenbrakel, RPR Nijvel, ondernemingsnr. 467.537.426;

Eerste verweerster op hoofdeis;

Eerste eiseres op tegeneis;

2. **LANDEWYCK TOBACCO S.A.**, vennootschap naar vreemd recht met maatschappelijke zetel in het Groothertogdom Luxemburg, Rue De Hollerich 31, 1741 Luxemburg;

Tweede verweerster op hoofdeis;

Tweede eiseres op tegeneis;

vertegenwoordigd door Mr T. Van Innis, advocaat, kantoorhoudende te 1081 Brussel, De Neckstraat 22 en Mr. I. Vuillard, advocaat, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 480 bus 13A.,

I. PROCEDUREVERLOOP

Het geding werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 7 november 2014.

De zaak werd door een beschikking gewezen op 18 november 2014 krachtens artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 3 februari 2015 nadat de partijen werden gehoord.

Met toepassing van artikel 748*bis* van het Gerechtelijk Wetboek hield de Rechtbank rekening met:

- de syntheseconclusie neergelegd op 13 januari 2015 en de stukken neergelegd op 19 januari 2015 door de eiseressen op hoofdeis,
- de syntheseconclusie neergelegd op 27 januari 2015 en de stukken neergelegd op 28 januari 2015 door de verweersters op hoofdeis.

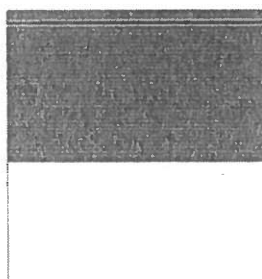
II. FEITEN

1.

Eerste eiseres op hoofdeis, eerste verweerster op tegeneis, (hierna "eerste eiseres" of "TABACOFINA") is een Belgische tabaksfabrikant.

Zij voert aan titularis te zijn van de volgende Benelux-merken:

- het algemeen bekend woordmerk "BELGA" voor sigaretten- en tabak. Eiseres doet hierbij beroep op art. 6*bis* Unieverdrag van Parijs. Verweersters erkennen het bestaan van dit algemeen bekend merk;
- het beeldmerk met nummer 442618, ingeschreven sinds 15 april 1988 voor klasse 34, zijnde Tabak; artikels voor rokers; lucifers.



- woord/beeldmerk met nummer 450841, ingeschreven sinds 4 november 1988 voor onder meer klasse 34: tabakswaren



- woord-/beeldmerk met nummer 401247, ingeschreven sinds 23 mei 1984 voor onder meer tabakswaaren in klasse 34:



- woord-/beeldmerk met nummer 514729, ingeschreven sinds 26 juni 1992 voor onder meer tabakswaaren in klasse 34:



- woordmerk "BELGA" met nummer 964839, ingeschreven sinds 4 november 2014 voor onder meer tabakswaaren in klasse 34;
- woord/beeldmerk met nummer 965031, ingeschreven sinds 4 november 2014 voor tabakswaaren in klasse 34:



Tweede eiseres op hoofdeis, tweede verweerster op tegeneis (hierna "tweede eiseres" of "BAT"), verdeelt in België onder meer de sigaretten- en tabaksmerken LUCKY STRIKE, PALL MALL en BELGA. Tussen haar en TABACOFINA werd een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van BELGA-merken.

Ter zitting werd bevestigd dat tot eind november 2014 sigaretten onder het merk BELGA op de Belgische markt werden verdeeld.

2.

De BELGA-sigaretten bestaan sinds 1923. Het merk was ooit het best verkochte in België, en jaarlijks worden er nog zo'n 630 miljoen sigaretten van verkocht, wat staat voor een markt-aandeel van 13%.

Het is tussen partijen niet betwist dat BELGA een iconisch merk is dat verwijst naar zijn Belgische origine, onder meer door het gebruik van tekens die naar België verwijzen, zoals het rood-geel/goud-zwart en de naam "Belga", die kan verwijzen naar de naam van het land en de vroeger gebruikte munteenheid. De BELGA-sigaret wordt beschouwd als een Belgisch product. Zij wordt verdeeld in een "soft-pack" (of soft cup), een zachte papieren verpakking. Het formaat van de sigaret is dikker en korter dan de huidige standaardcigaretten.

De verpakking evolueerde door de jaren heen, doch behield de voornoemde visuele en conceptuele kenmerken.

3.


Eind juni 2014 kondigde BAT aan dat de naam BELGA zou verdwijnen en zou "gemigreerd worden" naar haar merk LUCKY STRIKE.


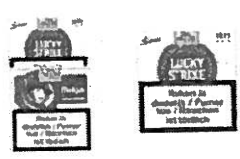
Hierbij zou het formaat en type 'soft-pack' van de LUCKY STRIKE hetzelfde zijn als de BELGA-pakjes. Het formaat van de sigaret zou behouden blijven, alsook de smaak en tabaksamenstelling, zijnde identiek aan de BELGA-sigaretten.

Deze migratie zou verlopen in verschillende fasen, tussen juni en november 2014, waarbij rond de BELGA pakjes een "sleeve" (kartonnen wikkel) werd gedaan, die toelichting verschaft bij de migratie. De onderliggende pakjes (de 'soft pack') bevatten zelf ook kleine aanpassingen.

Nog tot eind november werden er pakjes geleverd met gebruikmaking van het merk BELGA. Daarna werden pakjes die enkel het merk "LUCKY STRIKE" vermeldden, zonder verwijzing naar BELGA, verdeeld.

De migratie verliep als volgt:

	<u>Verpakkingen</u>	<u>Bijhorende tekst</u>
Fase 1		<p><i>"Belga voegt zich weldra bij Lucky Strike.</i></p> <p><i>Uw vertrouwde Belga sigaret met haar unieke eigenschappen zoals de tabak, de lengte en de dikte zal dezelfde blijven, net zoals haar soft pack."</i></p>

<p>Fase 2</p>		<p>"Belga voegt zich bij Lucky Strike. Belga zal haar authentieke en unieke sigaret toevoegen aan Lucky Strike. Uw sigaret met haar kwaliteitstabak, unieke lengte en dikte blijft dezelfde, in een soft pack."</p>
<p>Fase 3</p>		<p>"Lucky Strike vanbuiten, uw vertrouwde Belga vanbinnen. Uw authentieke Belga, vanaf nu onder de naam Lucky Strike."</p>

Eerste wikkel



Tussentijdse wikkel



De migratie bevond zich op het moment van de dagvaarding, 7 november 2014, in haar laatste stadium. Het pakje droeg de laatste wikkel ("BELGA by LUCKY STRIKE"), eronder bevond zich het uiteindelijke pakje met als merk "LUCKY STRIKE".

september 2014

november 2014

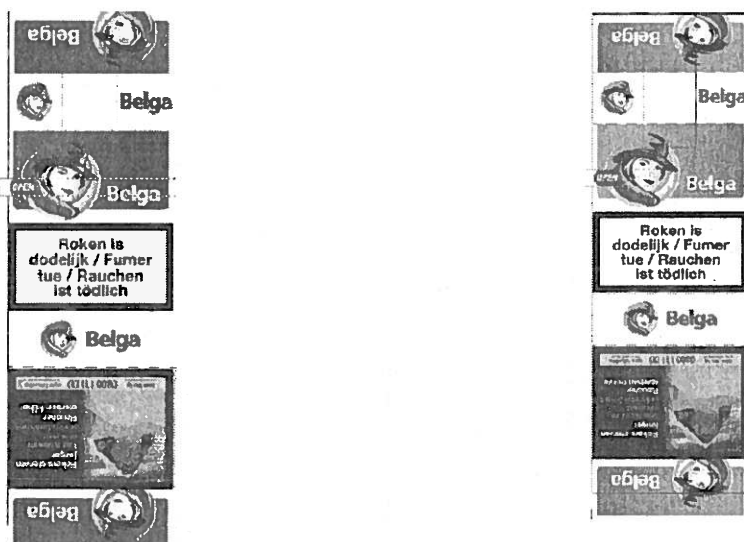


Op het einde van de migratie ziet het pakje eruit als volgt:



4.

Van BELGA bestaan diverse kleurvarianten, met elk hun specifieke tabaksamenstelling en smaak, waaronder de blauwe en de gouden variant:



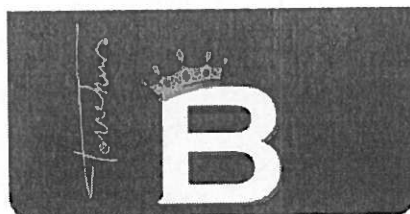
Deze kleurvarianten werden naar de blauwe LUCKY STRIKE 'soft cup' variant gemigreerd.

5.

Eerste verweerster op hoofdeis, eerste eiseres op tegeneis (hierna "eerste verweerster" of "TORREKENS"), is een groothandelaar en fabrikant van tabaksproducten. Haar naam verwijst naar de familienaam van de teler die eertijds op het adres van de huidige werkplaats van TORREKENS handel dreef.

Tweede verweerster op hoofdeis, tweede eiseres op tegeneis (hierna "tweede verweerster" of "LANDEWYCK"), fabriceert en verpakt deze producten in opdracht van de eerste verweerster, in het Groothertogdom Luxemburg.

Op 29 september 2014 deed LANDEWYCK een aanvraag tot inschrijving als Benelux-merk van het volgende teken, die als nr. 1296541 kreeg:



Tegen deze aanvraag werd inmiddels door TABACOFINA oppositie ingesteld.

TORREKENS bracht vanaf eind oktober 2014 een nieuwe sigaret op de markt onder het voormelde merk "B". Zij deed dit, naar eigen zeggen, omdat zij op de hoogte was van de verdwijning van het laatste sigarettenmerk met een Belgisch profiel, en "een sigarettenmerk wenste te introduceren met hetzelfde profiel", meer bepaald in het segment van de 'soft packs'.

TORREKENS biedt de sigaretten aan in onderstaande verpakking en stelt dat door het gebruik van het teken 'B', de nationale driekleur en de afbeelding van een kroon, het Belgisch imago van het merk wordt onderlijnd.



Bij de lancering werden de slogans "Van bij ons", "C'est du belge" of nog "Belgian Spirit" gebruikt. Er wordt daarbij eveneens verwezen naar Belgische iconen, zoals "Manneken Pis" in de Belgisch driekleur (stuk 17, eiseressen).

Op de zijde van het "B" sigarettenpak staat de volgende tekst :

NL:

"De originele Belgische mengeling met een intense en authentieke smaak. B by Torrekens, kwaliteit van een familietraditie sinds 1935"

FR:

"Le mélange belge original pour un goût intense et authentique. B by Torrekens, la qualité pur tradition familiale, depuis 1935".

6.

Ten tijde van de lancering van het nieuwe product van verweersters (eind oktober 2014) verschijnen verschillende persartikels waarbij wordt onderstreept dat het nieuwe sigarettenmerk zich in de markt wil zetten als de "nieuwe Belgische sigaret". Sommige krantenartikels maken gewag van het feit dat de nieuwe sigaret het "uitzicht" en de "smaak van Belga" kopieert (stuk 14, eiseressen).

Ter promotie hebben winkeliers bij de aankoop van "B" sigaretten, gratis Belgisch bier gekregen (stuk 15, eiseressen).

7.

De eiseressen gaan ervan uit dat de verweersters hun product doelbewust linkten aan de BELGA-sigaret door gebruik van een overeenstemmend teken, door verwarringstichting en door aanhaking. Zij wensen met de huidige procedure de staking te bekomen van de beweerde merkinbreuken en oneerlijke handelspraktijken die verweersters zouden begaan bij de commercialisatie van de "B" sigaretten en de terugroeping uit het verkeer ervan.

III. DE VORDERINGEN

De vordering van TABACOFINA en BAT strekt ertoe vast te stellen dat:

181

- (i) het gebruik van de benaming met de witte letter "B" op een rode achtergrond, al dan niet in combinatie met de Belgische driekleur en een kroontje, in verband met goederen in klasse 34, zoals in hun syntheseconclusie afgebeeld, een merkinbreuk uitmaakt in de zin van de artikelen 2.20.1(b) en (c) BVIE (de "Merkinbreuken");
- (ii) de voorstelling, via uitlatingen in reclame en pers, van het "B" tabaksproduct als alternatief/imitatie/opvolger/voortzetter voor c.q. opvolger van de BELGA sigaretten van TABACOFINA en BAT, waarbij al dan niet TABACOFINA en BAT dan wel de door TABACOFINA en BAT aangeboden tabakswaren onder de naam BELGA of LUCKY STRIKE uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd, een verboden vergelijkende reclame uitmaakt in de zin van artikel VI.17, §2 WER;
- (iii) de begeleidende omstandigheden in het kader van de marketing van het "B" tabaksproduct waarmee de voornoemde handelingen gepaard gaan, en de beoogde imago-transfer door de creatie van een associatief verband tussen de BELGA sigaretten en de "B" sigaretten, door de conceptuele voorstelling over "de opvolger" en de overneming van de "look and feel" (de "B" van BELGA, de rood/witte kleurvlakken, de verwijzing naar het Koninkrijk België, het kroontje, de tricolore, de verwijzing naar het lange bestaan, de slogans "C'est du belge" (FR), "Van bij ons" (NL), "de gloednieuwe Belgische sigaret" en "Belgian Spirit", de soft-pack en dezelfde lengte en dikte als de typische BELGA sigaret), die ertoe leiden dat verweersters aanhaken aan de bekendheid van de BELGA sigaretten en (risico op) verwarring wordt geschapen met de BELGA sigaretten en de andere onderscheidende kenmerken ervan, kwalificeren als verwarringstichting in de zin van artikel 10*bis* Unieverdrag van Parijs en oneerlijke handelspraktijken waaronder aanhaking in de zin van de artikelen VI.95 en VI.104 WER;
- (iv) het gebruik van "Since 1935", "Belgian Spirit", "origineel Belgisch" (inclusief begrip-pen met een gelijkaardige strekking alsook de Franse of Duitse tegenhangers ervan) op de bovenstaande productverpakking alsook in reclame, een verboden misleidende praktijk uitmaakt in de zin van artikel VI.94, 1° WER;
- (v) de bovenvermelde persartikels en de gratis sponsoring van "B" sigarettenpakken aan winkeliers verboden tabaksreclame zijn in strijd met artikel 7*bis* Tabakswet en bijgevolg een oneerlijke handelspraktijk uitmaken in de zin van artikel VI.104 WER; ((ii) t.e.m. (v) de "Oneerlijke Handelspraktijken");

Dienvolgens aan verweersters te bevelen:

- (i) om de Merkinbreuken en de Oneerlijke Handelspraktijken, met inbegrip van de verkoop of de te koopaanbieding van de "B" tabaksproducten door middel van de bovenstaande elementen te staken en gestaakt te houden;

- (ii) om de instandhouding van de Benelux-merkaanvraag met nummer 1296541 ingediend op 29 september 2014 en gepubliceerd in het Benelux merkenregister op 16 oktober 2014 te staken, en gestaakt te houden;
- (iii) om de inbreukmakende "B" pakjes uit het handelsverkeer terug te roepen en definitief te verwijderen, en deze vervolgens te vernietigen, op kosten van verweersters en met gepast bewijs, zoals bijvoorbeeld een vernietigingscertificaat;
- (iv) dat de voorgaande maatregelen dienen plaats te vinden op straffe van een dwangsom van EUR 15.000 per individuele overtreding, per individueel product en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
- (v) dat deze beslissing of een samenvatting die door de Voorzitter van de Rechtbank wordt opgesteld, wordt aangeplakt tijdens een door de Voorzitter bepaalde termijn, zowel buiten als binnen de inrichtingen van verweersters als op de beginpagina (homepage) van hun respectieve websites, en dat dit vonnis of de samenvatting ervan in vijf kranten of weekbladen met nationale spreiding in België wordt gepubliceerd naar keuze van TABACOFINA en BAT, en te zeggen voor recht dat de kosten hiervan (vertalingskosten inbegrepen) invorderbaar zijn lastens verweersters op eenvoudige voorlegging van de factuur;

De tegenvordering van verweersters als ongegrond af te wijzen;

Verweersters solidair te veroordelen tot de kosten van het geding, rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, en ondergeschikt, mochten verweersters in het gelijk worden gesteld, de door hen gevorderde maximale rechtsplegingsvergoeding te herleiden tot het basisbedrag van € 1.320,00;

De verweersters vorderen de merkenrechtelijke hoofdvordering onontvankelijk te verklaren voor zover ingesteld door BAT en de hoofdvordering voor het overige ongegrond te verklaren;

De verweersters stellen een tegenvordering in:

- de door TABACOFINA ingeroepen Benelux merkinschrijvingen nummers 442618 en 964839 nietig te verklaren en overeenkomstig artikel 4.5, lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling ervan te bevelen;
- voor het geval wordt geoordeeld dat TABACOFINA haar vordering kon uitbreiden door zich tevens te beroepen op de rechten ontstaan uit de merkinschrijvingen nummers 401247 en 514729, het verval te verklaren van de rechten uit laatstbedoelde inschrijvingen en de doorhaling van deze inschrijvingen te bevelen;

Zij vorderen tevens TABACOFINA en BAT te veroordelen tot alle kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van € 11.000,00.

IV. BEOORDELING

Omdat slechts kan ingegaan worden op de merkinbreukvordering nadat uitspraak is gedaan over de nietigheid, c.q. het verval van de door de eiseressen ingeroepen merken, zal de Rechtbank eerst ingaan op de toelaatbaarheid van de ingestelde vorderingen en op de tegeneis vooraleer in te gaan op de hoofdeis.

A. TOELAATBAARHEID

A.1 TOELAATBAARHEID VAN DE VORDERING TOT STAKING VAN DE MERKINBREUK EN NEVENVORDERINGEN DOOR DE LICENTIEHOUDER

Verweersters voeren aan dat de door BAT ingestelde merkenrechtelijke vorderingen ontoelaatbaar zijn.

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de vordering tot staking zelf en de nevenvorderingen.

a)

De vordering tot staking behoort enkel toe aan de merkhouders (cf. art. XVII.19 WER juncto art. 2.20.1. van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom hierna: "BVIE"). In het merkenregister wordt enkel TABACOFINA als merkhouders van de hoger vermelde, ter bescherming ingeroepen merken aangeduid. BAT, als licentiehouder (doch niet als dusdanig ingeschreven in het merkenregister), bezit aldus niet de vereiste hoedanigheid om een stakingsvordering in te stellen.

In de mate de eisen, ingesteld door BAT, strekken tot de staking van het verdere gebruik van het vermeend inbreukmakend teken op basis van een merkenrechtelijke inbreuk, worden zij afgewezen als ontoelaatbaar.

b)

Op grond van artikel 2.32.6 BVIE heeft de licentiehouder het recht de in artikel 2.22, lid 1, BVIE bedoelde nevenvorderingen in te stellen - zoals *in casu* de gevorderde terugroeping en

definitieve verwijdering uit het handelsverkeer en de vernietiging van de producten - indien hij daartoe toestemming van de merkhouders heeft verkregen.

Hoewel de licentieovereenkomst tussen TABACOFINA en BAT hierover niets vermeldt, vereist de wet niet dat de toestemming schriftelijk zou bedongen zijn. Deze toestemming kan ook blijken uit de uitvoering van dit akkoord, zoals zij in dit geval blijkt uit het feit dat de merkhouders en licentiehouder samen optreden in de huidige procedure en hun belangen door dezelfde raadslieden worden verdedigd.

In zoverre zij de nevenvorderingen betreffen, zijn de eisen van de tweede eiseres toelaatbaar.

A.2 DE ONTOELAATBAARHEID VAN DE UITBREIDING VAN DE VORDERING (ART. 870 GER.W.)

Verweersters houden voor dat TABACOFINA en BAT de vorderingen bij conclusie uitgebreid hebben door zich voor het eerst ook te beroepen op de exclusieve merkrechten die zij ontleenen aan de onder de nummers 401247 en 514729 verrichte Benelux-merkinschrijvingen.

Krachtens art. 807 Ger.W. kan een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.

Door hun eis te baseren op nog andere ter bescherming ingeroepen merkrechten dan deze uitdrukkelijk opgesomd in de dagvaarding, doen de eiseressen, anders dan de verweersters voorhouden, geen uitbreiding of wijziging van de eis, maar voeren zij nieuwe feiten ter ondersteuning van hun eis, aan waarmee de rechter rekening mag houden.

De vordering van de verweersters dient op dit punt te worden afgewezen.

B. TEGENVORDERING: NIETIGVERKLARING EN VERVAL

B.1. TEGENVORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE MERKINSCHRIJVING MET NUMMER 442618

Verweersters voeren aan dat het Benelux-merk, ingeschreven onder nr. 442618, niet onderscheidend is omdat het niet significant afwijkt van wat in de sector gangbaar is zodat het merk nietig moet verklaard worden. De kleurencombinatie rood/wit op het vierhoekig op-

pervlak van het vooraanzicht van een pakje sigaretten zou in de betrokken sector zeer courant zijn.

Verweersters verwijzen daarbij naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HVJEU) aangaande het onderscheidend vermogen van vormmerken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf of in de verpakking van de waar, in casu sigaretten, die vanwege de aard van de waar in de handel zijn verpakt. Deze rechtspraak geldt ook wanneer het aangevraagde merk een beeldmerk is dat bestaat in de tweedimensionale afbeelding van de waar. In een dergelijk geval bestaat het merk immers ook niet in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken (HVJEU, 22 juni 2006, C-25/05 P, Storck, r.o. 29; HVJEU, 20 oktober 2011, C-344/10, Freixenet, r.o. 48).

Eiseressen voeren aan dat het gaat om een beeldmerk, aangebracht op een vorm zodat het criterium ontwikkeld door de geciteerde rechtspraak, m.n. de vereiste van "significante afwijking van het gangbare in de betrokken sector" niet van toepassing is, dat dit beeldmerk inherent onderscheidend vermogen heeft en in elk geval ingeburgerd is.

Beoordeling

Ongeacht of het aangevallen merk moet worden opgevat als een beeldmerk, dan wel als "een niet van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken", in welk geval de voormelde rechtspraak van het HVJEU waarnaar verweersters verwijzen, toepasselijk zou zijn, geldt dat het gebrek aan inherent onderscheidend vermogen van dergelijke tekens, dat als grond tot vernietiging wordt ingeroepen, kan worden "overwonnen" door het bewijs van inburgering. Artikel 2.28, lid 2 BVIE bepaalt immers dat de rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1, sub b [...], na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.

De verkrijging van onderscheidend vermogen kan zowel voortkomen uit het gebruik als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk (HVJEU, 7 juli 2005, C-353/03, Nestlé, r.o. 30).

Hieruit volgt dat, zelfs indien wordt vastgesteld dat de kleurencombinatie rood/wit op een vierhoekig oppervlak van het vooraanzicht van een sigarettenpakje gangbaar is voor het aanduiden van de "regular" of sterkere smaak en aldus geen inherent onderscheidend vermogen heeft, ondanks de toevoeging van een zwart-gouden biesje en het feit dat de kleurvakken anders worden ingevuld dan bij andere sigarettenverpakkingen waarvan de verweersters er enkele aanhalen, dan nog moet vastgesteld worden dat het aangevochten teken ingeburgerd is door het jarenlange gebruik in combinatie met enerzijds het algemeen be-

kende woordmerk BELGA en anderzijds met het woord- en beeldmerk BELGA, ingeschreven onder nr. 514729, waaronder de waren tot voor enkele maanden werden verkocht¹. De verweersters spreken de door eiseressen alzo aangevoerde inburgering overigens niet tegen.

De tegenvordering dient op dit punt te worden afgewezen.

B.2 DE TEGENVORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BENELUX-MERK MET NUMMER 964839

TORREKENS stelt dat het depot op 4 november 2014 van het woordmerk "BELGA" door TABACOFINA te kwader trouw werd verricht in de zin van artikel 2.4, f) BVIE, m.n. omdat het depot werd verricht niet met de bedoeling het merk normaal te gaan gebruiken, maar wel om te verhinderen dat een concurrent het zou gaan gebruiken. De inschrijving met nummer 964839 zou om die reden nietig moeten worden verklaard.

Beoordeling

Anders dan TORREKENS aanvoert, is het niet bewezen dat TABACOFINA handelde met dit opzet.

Integendeel, het merk, gedeponeed op 4 november 2014, werd gebruikt op pakjes sigaretten die op dat moment nog in de handel waren en, zoals uit de pleidooien blijkt, nog op de markt werden gezet tot eind november 2014. Ook blijkt dat het merk nog gebruikt wordt op de nog op de markt zijnde pakjes (migratie- of oudere pakjes), op de sigarettenautomaten, of op met dubbel gemerkte LUCKY STRIKE/BELGA-stickers op de schappen in tabakswinkels (stuk 19, eiseressen).

De tegenvordering dient op dit punt te worden afgewezen.

B.3. DE TEGENVORDERING TOT VERVALLENVERKLARING VAN DE RECHTEN UIT DE INSCHRIJVINGEN NUMMERS 401247 EN 514729

TORREKENS voert aan dat de rechten uit de inschrijvingen met nummers 401247 en 514729 vervallen zouden zijn bij gebrek aan normaal gebruik gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren voor de betrokkenen waar.

Beoordeling

¹ Op de vraag of dit merk intussen vervallen is, wordt hierna ingegaan.

Uit de stukken en pleidooien blijkt, noch betwisten verweersters dit, dat minstens tot november 2014 sigaretten onder merknaam BELGA op de markt werden gebracht en dat deze werden verkocht voorzien van het merk dat door TABACOFINA op 4 november 2014 werd gedeponeerd en ingeschreven werd in het Benelux-merkenregister onder nr. 965031. Hieruit blijkt eveneens dat dit merk werd gebruikt op nog op de markt zijnde pakjes (migratie- of oudere pakjes), op de sigarettenautomaten, of op met dubbel gemerkte LUCKY STRIKE/BELGA affiches met de 'soft cup' verpakking op de schappen in tabakswinkels.

Het merk, ingeschreven onder nr. 965031, bestaat uit de witte letters "Belga" tegen een rode achtergrond, vergezeld van de zgn. "Miss Belga", afgebeeld in een medaillon met blonde haren, een zwarte hoed tegen een achtergrond bestaande uit rood, geel en goud.

De merken waarvan de verweersters het verval bepleiten, ingeschreven in het Benelux-merkenregister onder de nrs. 401247 en 514729, bestaan uit het woord "Belga" in witte letters tegen een rode achtergrond. In beide tekens is ook de zgn. Miss Belga in medaillon aanwezig, waarbij zij wordt afgebeeld met blonde haren en een zwarte hoed. Het medaillon staat op een andere plaats en is kleiner dan dat gebruikt in het laatst gebruikte teken.

De rood/witte strepen, gebruikt in het merk met nr. 401247, komen niet voor in het laatst gebruikte merk met nr. 965031.

Krachtens artikel 2.26.3 BVIE geldt als gebruik van een merk eveneens het gebruik ervan in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd.

Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG (thans art. 10, lid 1, sub a, richtlijn 2008/95/EG, waarvan voormelde bepaling een omzetting is) verbiedt niet dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven (HVJEU 25 oktober 2012, C-553/11, Rintisch, r.o. 30).

Hieruit volgt dat het gebruik van varianten op een merk, die het onderscheidend vermogen ervan niet aantasten, wordt gelijkgesteld met het gebruik van het merk zelf.

Om het verval met succes te kunnen invoeren, dient aldus aangetoond te worden dat de varianten waarin het ingeschreven merk wordt gebruikt, te sterk afwijken van het ingeschreven merkteken, zodat het onderscheidend vermogen ervan wordt aangetast.

Het verval wordt in dit geval door de Rechtbank niet aanvaard om volgende redenen:

- Uit de stukken blijkt dat de aangevallen merken, ingeschreven onder nummers 401247 en 514729, door de eiseressen, minstens tot voor enkele maanden voor de betrokken waar werden gebruikt in een slechts op onderdelen afwijkende vorm. Immers, in het merk ingeschreven onder nr. 965031 worden de onderscheidende kenmerken van beide voormelde merken - t.w. in de eerste plaats het ongewijzigde gebruik van het woord "BELGA" in witte letters tegen de rode achtergrond, de aanwezigheid van "Miss Belga" in de haar typische kleuren, afgebeeld in een medaillon, - behouden. Het gebruik van het geüpgradede merk kan aldus beschouwd worden als een gebruik van de ingeschreven merken met nrs. 401247 en 514729.
- Door verweersters is niet aangetoond dat het gebruik van het merk met nr. 965031 als variante op de aangevallen merken met nrs. 401247 en 514729 het onderscheidend vermogen van deze merken wijzigt, noch is aangetoond dat er geen normaal gebruik van dit merk voor de betrokken waar plaatsvond gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar voor het inleiden van de vordering tot vervallenverklaring.

De tegenvordering dient op dit punt te worden afgewezen.

C. GEGRONDHEID

C.1 MERKINBREUK OP GROND VAN ART. 2.20.1 b) en c) BVIE

Eerste eiseres, TABACOFINA, beroept zich voor deze vordering op haar hierboven opgesomde ingeschreven Benelux-merken, behalve het merk ingeschreven op 28 november 2014. Daarnaast beroept zij zich, met toepassing van art. 6bis Unieverdrag van Parijs, op het algemeen bekend woordmerk "BELGA", waarvan verweersters de algemene bekendheid erkennen. TABACOFINA beroept zich niet op het Benelux-woordmerk "BELGA" dat ingeschreven was onder nr. 69655, waarvan zij het verval erkent.

1) de vordering zoals gericht tegen tweede verweerder, LANDEWYCK

De vordering gebaseerd op de merkenrechtelijke inbreuk wordt zowel tegen de eerste als de tweede verweerder.

Tweede verweerder voert aan dat niet aangetoond is dat zij het beweerd inbreukmakend teken gebruikt, vermits zij niet meer doet dan het in onderaanneming aanmaken en verpakken van door TORREKENS op de markt gebrachte litigieuze sigaretten. Tweede verweerder beroept zich op de rechtspraak van het HVJEU inzake Google (HVJEU 23 maart 2010, Google, C-236/08 en C-238/08) en inzake Red Bull (HVJ 15 december 2011, Frisdranken Industrie Winters t./ Red Bull, C-119/10) om te beweren dat de onderaannemer niet als de gebruiker van het op de betrokken waren aangebracht teken kan worden beschouwd, vermits dit ge-

bruik immers niet kadert in zijn eigen commerciële communicatie of dat zij als dienstverlener optreedt die slechts anoniem optreedt in het productieproces.

Beoordeling

Het standpunt van de verweersters kan niet worden gevolgd.

Overeenkomstig art. 2.20.2.a BVIE wordt voor de toepassing van lid 1 van dezelfde bepaling onder "gebruik van een merk of een overeenstemmend teken" onder meer "het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking" verstaan.

LANDEWYCK is houdster van het beweerd inbreukmakend teken, m.n. de op 26 september 2014 ingediende Benelux-merkaanvraag voor het woord/beeldmerk "B" (nr. 1296541).

LANDEWYCK brengt, in het kader van haar handelsactiviteit, het eigen, beweerd inbreukmakend teken aan op de waar van eerste verweerster, TORREKENS. Aldus gebruikt LANDEWYCK dit teken in de zin van art. 2.20.2.a BVIE. Tweede verweerster kan niet voorhouden dat zij als derde het teken niet in het kader van de eigen commerciële communicatie gebruikt, vermits zij zelf houdster is van het teken dat zij zelf aanbrengt op de verpakking.

LANDEWYCK kan evenmin voorhouden dat zij een dienstverlener is zoals bedoeld in het arrest Winters, die enkel zorgt "voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken" zodat zij zelf geen "gebruik" zou maken van het teken in de zin van art. 5 van richtlijn 89/104, thans richtlijn 2008/95, waarvan art. 2.20 BVIE een omzetting is (HVJEU 23 maart 2010, Google, C-236/08 en C-238/08, r.o. 57 en voormeld arrest Winters, r.o. 29). LANDEWYCK doet immers meer dan het louter anoniem zorgen voor technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken "zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk" van die producten, "en met name de daarop voorkomende tekens" (arrest Winters, r.o. 30). Welintegendeel, LANDEWYCK heeft een duidelijk commercieel belang bij deze handelingen die zij stelt vermits het gaat om het verpakken van de sigaretten die onder haar eigen merk op de markt zullen worden gebracht.

Aldus is de tweede verweerster terecht gedagvaard als gebruikster van een beweerd inbreukmakend teken.

2) Gebruik van een inbreukmakend teken in de zin van art. 2.20.1, onder b) BVIE

Zoals hierna zal blijken, plegen verweersters door het gebruik van het aangevochten teken, zijnde een witte B op een rode achtergrond, al dan niet in combinatie met een grafisch element, zoals een bies, afgebeeld in de Belgische driekleur (rood-geel/goud-zwart) en een kroon in verband met goederen in klasse 34, inbreuk op artikel 2.20.1(b) BVIE.

a. toepassingsvoorwaarden voor art. 2.20.1.b BVIE

Overeenkomstig deze bepaling kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden 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.

Concreet betekent dit dat aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan moet worden:

- (i) Het aangevochten teken moet als merk gebruikt zijn in het economisch verkeer
- (ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
- (iii) de aangeboden waren of diensten moeten gelijk of soortgelijk zijn.
- (iv) er bestaat verwarring (of er kan verwarring ontstaan) in hoofde van het publiek, inhoudende het gevaar van associatie met het merk

Te dezen is het voldoende dat deze cumulatieve voorwaarden ten aanzien van één van de merken van de eerste eiseres zijn vervuld, opdat een inbreuk in hoofde van de verweersters zou vaststaan.

b. toepassing

Verweersters betwisten niet dat het aangevochten teken wordt gebruikt als merk in het economisch verkeer (i), noch dat de conflicterende tekens betrekking hebben op dezelfde waren (iii).

Zij menen echter, samengevat, dat er geen sprake kan zijn van overeenstemming met de ingeschreven Benelux-merken, noch van verwarringsgevaar, gelet op het bijzonder hoge aandachtsniveau van de gemiddelde consument van tabaksproducten en in achtgenomen het feit dat dat de BELGA-roker herhaaldelijk werd geïnformeerd over de migratie naar LUCKY STRIKE.

(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.

In de beoordeling omtrent de overeenstemming worden uitgegaan van het volgende:

- De beoordeling dient te gebeuren op globale wijze en dient te berusten op de visuele, auditieve en/of begripsmatige totaalindruk van merk en teken waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. De gemiddelde con-

summent percipieert het merk als één geheel en onthoudt hierbij het makkelijkst de onderscheidende en dominerende bestanddelen, zodat ondergeschikte en te verwaarlozen elementen buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Aldus kan bij het invullen van de elementen die een weerslag hebben op de totaalindruk, een onderscheiden gewicht gegeven worden aan een bepaald element, afhankelijk van de wijze hoe het merk gewoonlijk wordt waargenomen door het relevante publiek of gebruikt wordt in de betrokken markt. Verder kunnen bepaalde elementen elkaar compenseren zodat mogelijk overeenstemming wordt versterkt dan wel opgeheven.

- De beoordeling dient te gebeuren vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, i.e. de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument voor de betrokken waren. 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 ermee rekening te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang de soort waren of diensten waarom het gaat (HVJEU 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, r.o. 26).

Wat dit laatste aangaat, dient *in casu* uitgegaan te worden van de consument met een bovengemiddeld, doch geen bijzonder hoog aandachtsniveau. De gemiddelde consument van tabaksproducten is immers niet enkel de BELGA-roker, die zweert bij zijn merk, zoals de verweersters aanvoeren, of meer algemeen de roker die verknocht is aan zijn merk, maar dit publiek bestaat ook uit nieuwe rokers, of "zwevende" rokers die een keuze maken uit het aanbod en die daarbij gewoon zijn rekening te houden met het feit dat de verschillende merken dezelfde kleuren gebruiken voor het aangeven van de variatie in de sterkte van de tabak. Er dient m.a.w. rekening gehouden te worden met het feit dat niet zozeer het kleurgebruik op zich, maar wel de plaatsing van de kleur(en), de vorm waarin deze is/zijn aangebracht, de letters en andere tekens of symbolen op de verpakking een prominentere plaats hebben in de herinnering van het teken door deze consument.

Vergelijking van het onder het nummer 514729 ingeschreven BELGA-merk en het aangevochten teken "B"

Bij deze vergelijking wordt rekening gehouden met het gebruik van het merk in de gewijzigde vorm.

Wat betreft de overeenstemming

Er is overeenstemming op grond van volgende overwegingen:

- Er is geen sprake van auditieve overeenstemming tussen merk en teken. Het merk wordt uitgesproken als "Belga", het aangevochten teken als "Bee" of "Bie", doch gelet op de aard van de waar speelt het auditieve element geen nadrukkelijke rol in de beoordeling van de overeenstemming.
- Er is visuele overeenstemming tussen verschillende elementen van het complexe merk: aanwezigheid van witte B, met een centrale plaats bovenaan op het pakje, in zeer gelijkend lettertype als de witte BELGA-letters, het gebruik van een rode achtergrond, het gebruik van gouden en tricolore details, zoals het kroontje en de bijschriften die herinnering kunnen oproepen aan de rood-gouden bies en het driekleurige medaillon die kenmerkend zijn voor het merk ingeschreven onder nr. 514729. Het feit dat de witte letter wordt aangebracht op de bovenste, rood gekleurde helft van het sigarettenpakje zoals ook het geval is voor het merk ingeschreven onder nr. 514729.

Dat de rode achtergrond bij het aangevochten B-teken een gecapitonneerd motief vertoont, terwijl deze egaal is bij het merk ingeschreven onder nr. 514729, is bijna niet zichtbaar zodat dit element een verwaarloosbaar gewicht heeft.

- Er is een zeer grote mate van begripsmatige overeenstemming. Het BELGA-merk ingeschreven onder nr. 514729 verwijst naar België door het prominente gebruik van het woord BELGA, de aanwezigheid van de zgn. "Miss Belga" en door het kleurgebruik zwart-geel/goud-rood.

Het B-teken gebruikt hetzelfde concept door eveneens verwijzingen naar België te gebruiken: de B is gekend als aanduiding voor België als autokenteken, de kroon verwijst naar het koninkrijk België, de tricolore bies en het gebruik van de kleuren zwart-goud-rood verwijst naar de nationale driekleur. Verweersters vermelden uitdrukkelijk dat dit de bedoeling was, vermits zij aangeven dat zij een sigarettenmerk wilden introduceren met "hetzelfde [Belgische] profiel", dat door gebruik van de voornoemde elementen het "Belgisch imago van het [B-merk] onderlijnt".

Besluit: De totaalindruk van deze tekens is overeenstemmend (en was zo bedoeld).

(iv) er bestaat verwarring (of er kan verwarring ontstaan) in hoofde van het publiek, inhoudende het gevaar van associatie met het merk

Verwarringsgevaar is aanwezig wanneer de consument de waren en/of diensten voorzien van het teken verwacht met die van de merkhouder, m.a.w. wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming (direct verwarringsgevaar) of wanneer het publiek de producten wel van elkaar kan onderscheiden maar de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren zodanig is dat het publiek kan menen dat de producten afkomstig zijn van op één of andere manier economisch verbonden ondernemingen (indirect verwarringsgevaar – HVJEU 11 november 1997, Puma/Sabel, C-251/95, r.o. 18 en 19; HVJEU 29 september 1998, C-39/97, Canon/Cannon).

Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in deze zin arrest Puma/Sabel, r.o. 22). Deze globale beoordeling 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. Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest Puma/Sabel, r.o. 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/Cannon, r.o. 18).

Wat betreft het verwarringsgevaar

In casu wordt het bestaan van verwarringsgevaar aanvaard. Gelet op de hoge mate van overeenstemming, acht de Rechtbank het bewezen dat het gevaar bestaat dat de gemiddelde consument van tabaksproducten, die, zoals gezegd, niet enkel bestaat uit de Belga-roker en die dus niet noodzakelijk de migratie van de afgelopen maanden heeft gevolgd, kan denken dat de sigaretten verkocht onder het aangevochten B-teken, van een met TABACOFINA verbonden onderneming afkomstig zijn.

c. besluit

Gelet op het bovenstaande staat de inbreuk op art. 2.20.1 (b) BVIE vast.

Op grond van deze vaststelling, naar aanleiding van de vergelijking van één van de merken van de eiseres, dient niet meer te worden ingegaan op het verweer inzake de mogelijke in-

breuk op de andere merken, noch op het verweer inzake de inbreuk op artikel 2.20.1(c) BVIE.

Volledigheidshalve gaat de rechtbank hieronder echter ook in op de inbreukvordering gesteund op art. 2.20.1 c) BVIE.

3) Gebruik van een inbreukmakend teken in de zin van art. 2.20.1, onder c) BVIE

a. toepassingsvoorwaarden voor art. 2.20.1 c) BVIE

Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene 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 [...] 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;

Concreet dient dus aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn:

- (i) Het ingeroepen merk moet bekend zijn.
- (ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
- (iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken.
- (iv) Er wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie van het merk
- (v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.

b. Toepassing

- (i) Eerste eiseres beroept zich hier op haar algemeen bekend woordmerk "BELGA" waarvan TORREKENS aanneemt dat het een sigarettenmerk is en dat, althans in België (alom)bekend is.

(ii) Het merk en teken in het economisch verkeer gebruikt, moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.

Er is geen betwisting over het gebruik in het economisch verkeer van merk en teken.

De rechtbank aanvaardt de visuele overeenstemming tussen het woordmerk BELGA en het "B"-teken zoals gebruikt door de verweersters, evenals de conceptuele overeenstemming tussen het woordmerk BELGA en het door de verweersters gebruikte teken, omwille van het gebruik van verwijzingen naar België: de B is gekend als aanduiding voor België als autoken- teken, de kroon verwijst naar het koninkrijk België, de tricolore bies en het gebruik van de kleuren zwart-goud-rood verwijzen naar de nationale driekleur.

(iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken.

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

Eiseressen voeren terecht aan dat het relevante publiek een verband kan leggen tussen de BELGA merken en de tekens gebruikt door de verweersters, zoals onder meer blijkt uit het PV van vaststelling van gerechtsdeurwaarder Weyns. De associatie was overigens bedoeld, wat afgeleid kan worden uit de wens van verweersters dat zij een sigarettenmerk wilden introduceren met "hetzelfde [Belgische] profiel", dat door gebruik van de onder (ii) genoemde elementen het "Belgisch imago van het [B-merk] onderlijnt".

(iv) Er wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie van het merk

Uit de rechtspraak van het HVJEU blijkt dat het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, verwijst naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk (HVJEU, 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal/Bellure, r.o. 41). Wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten

leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, moet het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk (*Ibidem*, r.o. 49).

Het is in dit geval overduidelijk dat het door de verweersters gebruikte teken, omwille van de voormelde verwijzingen naar België, in het kielzog van het algemeen bekende merk van de eiseres probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren en zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel wil halen uit de commerciële inspanning die de eiseressen hebben geleverd om het imago van het BELGA-merk te creëren en te onderhouden.

v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken

TORREKENS stelt dat zelfs indien wordt geoordeeld dat het betrokken publiek een verband legt tussen het aangevochten teken en het merk én dat door het gebruik van het teken door haar een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zij zich kan beroepen op een geldige reden. Daartoe beroept zij zich op de rechtspraak van het HVJEU (HVJEU 22 september 2011, C-323/09, Interflora en HVJEU 6 februari 2014, C-65/12, Leidseplein Beheer BV en Hendrikus de Vries t./ Red Bull, r.o. 45-48) waaruit zou blijken er sprake is van een geldige reden, van zodra het aangevochten gebruik wijst op een alternatief, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast. TORREKENS voert daartoe aan dat zij het nieuwe product aanbiedt als een alternatief voor een inmiddels verdwenen sigaret, terwijl de eerste eiseres niet aantoont dat dit tot een verwatering of een afbreken van het bekende merk leidt. Bovendien zou de geldige reden evenzeer kunnen aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat overeenstemt met een bekend merk en hoeft TORREKENS dus geen objectief dwingende geldige reden voor dit gebruik aan te tonen.

TORREKENS kan evenwel niet met succes beroep doen op deze rechtspraak vermits zij niet over een geldige reden beschikt.

Immers, uit de aangehaalde rechtspraak van het HVJEU blijkt dat er slechts van een geldige reden sprake is wanneer het gebruik van het bekende merk als adword ertoe kan leiden dat de reclameboodschap op internet een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt. In casu wordt het bekend merk niet gebruikt voor het op-

roepen van een reclameboodschap op internet via een adword, noch om een alternatief voor te stellen, naast de BELGA-sigaret, maar gebruiken de verweersters dit bekende merk of een overeenstemmend teken om de plaats in te nemen van deze sigaret en meeliftend op de reputatie van dit merk, dankzij de afstraling van het imago van het merk, voordeel te halen uit de commerciële inspanning van de eiseressen, om hun nieuw product in te markt te zetten en het BELGA-publiek, dat de migratie nog moet doormaken, af te leiden naar zijn nieuw product. Anders dan onder INTERFLORA gaat het B-merk zich niet naast het bekende merk afficheren, als concurrent en dus als alternatief, op grond van zijn eigen merites, maar gebruikt het de reputatie van dit merk om zich in de markt te zetten, als nieuwkomer. Dit gebruik van het bekende merk gaat geheel in tegen het wezen van art. 2.20.1.c BVIE en tegen wat in de voormelde rechtspraak wordt beschouwd als een 'subjectief belang' dat een geldige reden inhoudt.

Uit het bovenstaande volgt dat de inbreuk op art. 2.20.1.c) BVIE bewezen is.

C.2. GEMEENRECHTELIJKE INBREUKEN

C.2.1. VERBODEN VERGELIJKENDE RECLAME

Artikel 4(g) van Richtlijn 2006/114 verbiedt vergelijkende reclame die goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam. Deze bepaling werd omgezet in de art. 1.8, 13° en 14° WER, alsook in art. VI.17, §1, 8° WER. Overeenkomstig de rechtspraak van het HVJEU (HVJEU, L'Oréal/Bellure, r.o. 75) betreft het reclame die zowel expliciet als impliciet het idee weergeven dat er sprake is van imitatie of namaak.

De eiseressen menen dat de verweersters een inbreuk hebben gepleegd op voormelde bepalingen door het aangevochten B-pakje in krantenartikels te hebben voorgesteld als een alternatief of als een imitatie van het "BELGA"-sigaretten.

Vooreerst volgt uit deze bepalingen dat het voorstellen van een product als alternatief niet verboden is.

Verder kan een krantenartikel als reclame, i.e. als een mededeling die (on)rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van de bedoelde producten te bevorderen, worden beschouwd wanneer het de weergave is van verklaringen die door een bedrijf aan de pers werden afgelegd op verzoek van dit bedrijf, de inhoud ervan niet werd tegengesproken door dit bedrijf en de globale strekking van het artikel commercieel gunstig is voor dit bedrijf.

Het is in dit geval evenwel niet bewezen dat de door eiseressen bedoelde krantenartikels inhoudelijk werden bepaald door TORREKENS of LANDEWYCK, bv. aan de hand van een persverklaring die als basis heeft gediend voor de inhoud van deze artikelen. Een verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eigen commentaar van de journalist. Het feit dat het door de eiseressen bedoelde krantenartikel als titel vermeldt dat het gaat om "een kopie van" de BELGA-sigaret of dat de "nieuwe sigaret het uitzicht en de smaak van Belga kopieert", kan de verweersters aldus niet ten kwade worden geduid.

Daarentegen kan een verkoper verantwoordelijk worden geacht voor de passages in een artikel dat als reclame kan worden beschouwd, die de neerslag zijn van verklaringen die klaarblijkelijk door hem zijn afgelegd.

In zoverre de door de eiseressen overgelegde artikels (stukken 11 en 12, eiseressen) verklaringen van de heer d'Avister, CEO van TORREKENS, citeren, geeft deze laatste noch impliciet, noch expliciet de idee aan dat de sigaretten een namaak of imitatie zouden zijn van de BELGA-sigaretten.

De vordering van de eiseressen dient op dit punt te worden afgewezen.

C.2.2. SCHENDING TABAKSRECLAMEVERBOD

Krachtens art. 7, § 2bis. 1° van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten is het verboden reclame te voeren voor en te sponsoren door tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten. Volgens deze bepaling worden als "reclame en sponsoring" beschouwd "elke mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken".

Vermits de hoger genoemde verklaringen van de heer d'Avister, CEO van de eerste verweerster, als dergelijke mededelingen kunnen worden beschouwd, dient vastgesteld dat eerste verweerster hiermee een inbreuk maakt op dit verbod.

Overeenkomstig art. VI.104 WER is verboden elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.

De rechtbank acht het bewezen dat door de schending van deze wettelijke bepaling minstens de mogelijkheid bestaat dat de beroepsbelangen van de eiseressen als concurrenten

van de verweersters worden geschaad. Het is immers mogelijk dat een deel van het publiek dat zij wensen te migreren naar Lucky Strike, door deze reclame de overstap niet maakt. Dit blijkt ten andere uit de reactie van een lezer (stuk 12, eiseressen).

C.2.3. ONEERLIJKE MARKTPRAKTIJKEN

De verweersters voeren aan dat men niet via het gemeen recht een ruimere bescherming kan geven aan de ter bescherming ingeroepen merken dan de geharmoniseerde merkenrechtelijke bescherming. Evenwel moet opgemerkt worden dat de eiseressen met deze vordering niet de staking van het gebruik van merkenrechtelijk beschermde tekens viseren, maar de met de merkenrechtelijke inbreuken gepaard gaande begeleidende omstandigheden, zoals aanhaking aan andere grafische elementen van de verpakking, de zgn. *'look and feel'* van het BELGA sigarettenpakje, de marketing, de BELGA sigaretten op zich (formaat, lengte, dikte), verwarringstichting en misleiding.

Overeenkomstig art. VI.104 WER is verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.

Een daad waarbij een verkoper het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten nabootst is in beginsel toegelaten, tenzij de verkoper hierdoor, hetzij, een door de wetgeving op de intellectuele eigendom beschermd recht miskent, hetzij, dit aanbod doet onder begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken. De verkoper die, zonder zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een andere verkoper, begaat nog geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De rechter kan nochtans op grond van het behalen van een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen, oordelen dat dit handelen onrechtmatig is. Die andere redenen bestaan niet alleen uit de miskennis van intellectuele eigendomsrechten of verwarringstichtende reclame maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn. (Cass. 29 mei 2009, C.06.0377.N).

Er dient aldus te worden nagegaan of er in hoofde van de verweersters sprake is van omstandigheden naast de nabootsing van de niet-merkenrechtelijk beschermde elementen, die ingaan tegen de eerlijke marktpraktijken, zoals verwarringstichting of een vorm van onrechtmatig gedrag waardoor de verweersters om een andere reden dan het kopiëren voordeel halen uit de kopie.

De rechtbank acht dergelijke omstandigheden bewezen om volgende redenen:

- Hoger (onder C.2.2.) werd reeds vastgesteld dat het maken van de bedoelde tabaksreclame een **onrechtmatig handelen** inhoudt in hoofde van de eerste verweerster.
- Op grond van de voorgelegde stukken, aanvaardt de Rechtbank dat, door de combinatie van verschillende elementen bij de marketing van de "B"-sigaret, m.n. de verwijzing naar Belgische symbolen (onder meer in de communicatie t.a.v. de verkopers, (stuk 15, eiseressen) zoals het kroontje, de tricolore bies op de verpakking, het gebruik van een soft-pack en van een sigaret met dezelfde lengte en dikte als de Belgasigaret, het aanbrengen van de letter "B" op de sigaret zelf, de timing van de lancering van deze sigaret op de Belgische markt, m.n. op het ogenblik dat de migratie van de eiseressen op het punt staat te eindigen, het gebruik van de slogans "C'est du belge" (FR), "Van bij ons" (NL), "de gloednieuwe Belgische sigaret" en "Belgian Spirit", verweersters een voordeel behalen om een andere reden dan het louter nabootsen, m.n. de toe-eigening van het imago en de '*look and feel*' van het product van de eiseressen en dat zij trachten deze, zonder eigen creatieve inspanningen, naar hun producten af te leiden. Deze begeleidende omstandigheden, los te zien van de nabootsing zelf, maken de imitatie in dit geval onrechtmatig. Aldus is **de parasitaire aanhaking** bewezen.
- Verweersters **stichten** ook **verwarring**. Immers, de consument kan door het gebruik van deze elementen, geheel of ten dele gecombineerd, menen dat de producten van verweersters in werkelijkheid afkomstig zijn van de eiseressen, die de BELGASigaretten op een gelijkaardige manier in de markt zetten, minstens dat zij afkomstig zijn of een met hen (economisch) verbonden vennootschap, dan wel dat er tussen hen een (economische/juridische) band bestaat (zie stuk 14 en 16, eiseressen).
- In zoverre deze handelingen ertoe kunnen leiden dat het economisch gedrag van de consument kan worden verstoord, doordat deze meent producten te kopen die door of met toestemming van de eiseressen op de markt werden gezet, begaan de verweersters eveneens een inbreuk op art. VI.97 WER, wat **misleiding** van de consument omtrent de commerciële oorsprong van een product verbiedt. In die zin is het gedrag van de verweersters onrechtmatig en dus sanctioneerbaar op grond van art. VI.104 WER. Zoals eiseressen terecht voorhouden, is de loutere mogelijkheid dat het consumentengedrag wordt beïnvloed voldoende. Verweersters verweer aangaande de terechte verwijzing naar België gelet op het feit dat TORREKENS een Belgische fabrikant is, doet hiervan niets af.

Uit het voorgaande volgt dat een inbreuk op de art. VI.95 en VI.104 WER door de verweersters bewezen is.

D. GEVRAAGDE MAATREGELEN

1. Staking van de instandhouding van de Benelux-merkaanvraag met nr. 1296541.

Eiseressen vragen naast de stopzetting van het gebruik van het B-teken eveneens de staking van de instandhouding van de Benelux merkaanvraag met nr. 1296541. Vermits deze maatregel in werkelijkheid neerkomt op het bevelen van de doorhaling van de merkinschrijving, bevoegdheid die deze van de voorzitter te buiten gaat voor zover zij niet gestoeld is op art. XVII.17 WER, wat in casu niet het geval is, en vermits het inwilligen van deze vordering niet kan bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of de gevolgen ervan, wordt de vordering op dit punt afgewezen.

2. Publicatie

De nakoming van de hierna opgelegde maatregelen wordt geacht voldoende te worden gegarandeerd door de hierna opgelegde dwangsom. De dwangsom wordt beschouwd als een prikkel ter nakoming van de opgelegde stakingsmaatregel en betreft een bijkomende veroordeling tot nakoming van de hoofdveroordeling (cfr. K. WAGNER, *Dwangsom*, Mechelen, Story Scientia, 2003, p. 12-15 met verwijzing naar rechtsleer en rechtspraak).

De gevorderde maatregel tot publicatie kan niet bijdragen tot een efficiëntere stopzetting van het aangevochten gebruik. Bovendien dient in dit kader eveneens rekening te worden gehouden met het feit dat deze beslissing in eerste aanleg wordt genomen en dat zij voorlopig uitvoerbaar is. De Rechtbank acht de mogelijke schadelijke gevolgen van een publicatiemaatregel, waarbij de verweersters in kranten en op de website een samenvatting van deze beslissing zouden moeten aankondigen, niet in verhouding tot het voordeel dat de eiseressen zouden halen uit de bijkomende publicatie van deze beslissing. Om die redenen wordt dit onderdeel van de vordering afgewezen.

3. Terugroeping

De terugroeping draagt daarentegen wel bij tot de staking en wordt derhalve toegekend. De verweersters lichten hun verweer dat er geen reden zou zijn om de inbreukmakende pakjes uit het handelsverkeer terug te roepen niet toe.

V. DE KOSTEN VAN HET GEDING

Krachtens artikel 1017 Ger.W. verwijst ieder eindvonnis, de in het ongelijk gestelde partij, in casu de verweersters, in de kosten. Krachtens artikel 1018, 6° Ger.W. omvatten deze kosten

de rechtsplegingsvergoeding, die te dezen worden bepaald op het basisbedrag van € 1.320,00. Zoals eiseressen terecht aanvoeren, zijn er in casu geen redenen voorhanden die een afwijking van dit basisbedrag rechtvaardigen.

Onverminderd de toepassing van art. 1022, derde lid, Ger.W., wanneer meerdere partijen in het gelijk zijn gesteld, heeft ieder van hen afzonderlijk recht op een rechtsplegingsvergoeding, ongeacht of zij al dan niet samen met één of meerdere andere in het gelijkgestelde partijen worden bijgestaan door eenzelfde advocaat en ongeacht of zij al dan niet in dezelfde zin hebben geconcludeerd.

VI. BESLISSING

Wij, V. Vanovermeire, Rechter, Waarnemend Voorzitter, zetelend zoals in kort geding, om alle redenen die hierboven werden weergegeven, met naleving van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, rechtdoende op tegenspraak, bijgestaan door M. Eyckmans, Griffier,

- verklaren de hoofdeis ingesteld door de NV BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM tot de staking van het gebruik van het inbreukmakend teken op basis van een merkenrechtelijke inbreuk, niet toelaatbaar;
- verklaren de hoofdeisen ingesteld door de NV TABACOFINA-VANDERELST en NV BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM voor het overige toelaatbaar en in de volgende mate gegrond:
 - zeggen voor recht dat het gebruik door de verweersters van het aangevochten teken, zijnde een witte letter "B" op een rode achtergrond, al dan niet in combinatie met een grafisch element afgebeeld in de Belgische driekleur (rood-geel/goud-zwart) en een kroon, in verband met goederen in klasse 34, een merkinbreuk uitmaakt;
 - zeggen voor recht dat de verweersters met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden hebben begaan, door een schending van het tabaksreclameverbod, parasitaire aanhaking, verwarringstichting en misleiding zoals hiervoor onder de punten C.2.2. en C.2.3. vastgesteld;
 - bevelen dienvolgens de staking en het gestaakt houden van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 met een maximum van € 250.000,00 per inbreuk op dit stakingsbevel;

- bevelen TORREKENS TOBACCO BELGIUM BVBA en S.A. LANDEWYCK TOBACCO de inbreukmakende "B"-pakjes uit het handelsverkeer terug te roepen en definitief te verwijderen, onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 per in de handel aangetroffen pakje en dit vanaf de vijftiende dag van de betekening van dit vonnis;
- bevelen TORREKENS TOBACCO BELGIUM BVBA en S.A. LANDEWYCK TOBACCO, ingevolge het definitief worden van dit vonnis de teruggeroepen inbreukmakende B-pakjes te vernietigen, en daarvan een bewijs (bvb een vernietigingscertificaat) over te leggen binnen de dertig dagen nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, onder verbeurte van een dwangsom van € 5000,00 per dag vertraging;
- bevelen dat de kosten van deze verwijdering en vernietiging door TORREKENS TOBACCO BELGIUM BVBA en S.A. LANDEWYCK TOBACCO dienen gedragen te worden,
- verklaren de tegenvorderingen ingesteld door BVBA TORREKENS TOBACCO BELGIUM en LANDEWYCK TOBACCO SA toelaatbaar doch ongegrond en wijzen deze af,
- verwerpen het andere en het meergevorderde als ongegrond;
- veroordelen BVBA TORREKENS TOBACCO BELGIUM en S.A. LANDEWYCK TOBACCO tot betaling aan NV TABACOFINA-VANDERELST en NV BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM van de kosten van het geding bestaande uit de dagvaardingskosten, begroot op € 3.008,47, en de rechtsplegingsvergoeding, door NV TABACOFINA-VANDERELST en NV BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM begroot en door de Rechtbank vereffend op € 1.320,00 voor elk van de eiseressen.

Aldus gewezen door de Marktpraktijken kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, samengesteld uit:

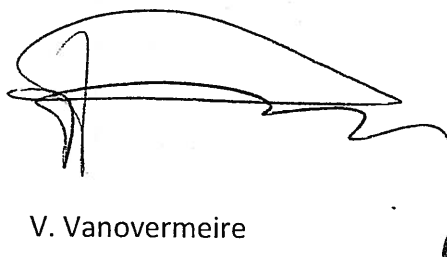
V. Vanovermeire, rechter,

M. Eyckmans, griffier,

en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op **3 maart 2015**.



M. Eyckmans



V. Vanovermeire