



Repertoriumnummer 2017/
Datum van uitspraak 28 MRT 2017
Rolnummer A/16/04465
<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:

De naamloze vennootschap Duvel Moortgat, hierna: Duvel, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2870 Breendonk/Puurs, Breendonk-Dorp 58, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0400.764.903

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester G. Glas en meester E. Taelman
Advocaten te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A

En:

De naamloze vennootschap Aldi Holding, hierna: Aldi, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Keerstraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0456.815.659

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester J. Ravelingien en meester C. Kestens
Advocaten te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 12 september 2016 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 26 januari 2017. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 2 februari 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. Duvel Moortgat is de brouwerij die het DUVEL-bier op de markt brengt. Meer dan 90% van de Belgische consumenten kent volgens eisende partij het merk DUVEL. Het DUVEL-bier wordt in meer dan 60 landen verdeeld.
7. In september 2015 kwam DUVEL te weten dat Aldi de naam BUVAL als Beneluxmerk had geregistreerd voor verschillende goederen in klasse 32 en 33, waaronder ook bieren, en dat Aldi een bier genaamd BUVAL op de Belgische markt bracht.
8. Duvel Moortgat stuurde op 17 september 2015 een ingebrekestelling aan Aldi waarin zij vroeg om BUVAL niet langer te gebruiken in verband met bier en om de Beneluxmerkinschrijving te schrappen voor wat bieren betreft (stuk 1 bundel eisende partij). BUVAL is volgens eisende partij fonetisch en visueel immers zeer gelijkaardig aan DUVEL zodat het gebruik van het teken BUVAL voor bier en de registratie van BUVAL als woordmerk voor onder meer bieren, nog steeds volgens eisende partij, inbreuk maakt op de merkenrechten die Duvel Moortgat bezit op het woord DUVEL.
9. Aldi antwoordde op 29 september 2015 dat er naar haar oordeel geen risico op verwarring bestond tussen beide merken (stuk 2 bundel eisende partij). Duvel Moortgat betwistte dit en besloot de uitkomst van de procedure die reeds hangend was bij de stakingsrechter tegen Buval af te wachten.
10. Na deze procedure bleef Buval op de markt onder gewijzigde vorm en Duvel Moortgat stelde Aldi opnieuw in gebreke op 20 april 2016 (stuk 3 bundel eisende partij). Aldi bleef bij haar standpunt en stelde dat BUVAL geen inbreuk maakt op het DUVEL-woordmerk (stuk 4 bundel eisende partij).
11. Duvel ging vervolgens over tot dagvaarding van Aldi.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vorderingen van Duvel Moortgat ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

- vast te stellen dat Aldi, door het op de markt brengen van bier onder het teken BUVAL, inbreuk maakt het uniemerkt DUVEL met registratienummer 47688 op grond van de artikelen 9.1 b) Merkvordering en 9.1 c) Merkvordering;
- Aldi te veroordelen tot het stopzetten van het op de markt brengen van enig bier of biergerelateerd product onder de naam BUVAL, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per verkocht product dat door Aldi op de markt zou worden gebracht na verloop van zeven dagen na de betekening van de beschikking die het bevel tot staking bevat;
- Het Benelux woordmerk BUVAL met registratienummer 0965424 op grond van artikel 2.28, derde lid BVIE gedeeltelijk nietig te verklaren voor wat betreft bieren (klasse 32);
- De tegenvordering van Aldi tot het gedeeltelijk nietig te verklaren van het woordmerk DUVEL (registratienummer 000047688) en het beeldmerk DUVEL (registratienummer 003415726) als ongegrond af te wijzen;
- Vast te stellen dat er geen reden bestaat om het oordeel van Uw Zetel op te schorten aangezien het woordmerk DUVEL (registratienummer 000047688) en het beeldmerk DUVEL (registratienummer 003415726) voldoende nauwkeurig en specifiek aanduiden voor welke categorie van waren deze merken zijn geregistreerd;
- Aldi te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding, deze laatste begroot op 1.440 euro overeenkomstig artikel 3 van het KB van 26 oktober 2007."

3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

"Onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering in de loop van het geding:

In hoofdde, de vorderingen van Duvel Moortgat NV onontvankelijk, minstens ongegrond, te horen verklaren:

- de Europese Gemeenschapswoordmerken voor 'Duvel' met registratienummers 000047688 en 003415726 in klasse 32 nietig of vervallen te verklaren, in zoverre deze registraties een andere bierencategorie dan speciaalbieren omvatten, evenals voor de woorden "met inbegrip van porter en ale";

In ondergeschikte orde:

- het oordeel over de vorderingen van Duvel in de huidige procedure op te schorten doordat de Uniemerken voor 'DUVEL' met registratienummers 000047688 en 003415726 in klasse 32 onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende specifiek aanduiden voor welke categorie van bieren deze merken geregistreerd werden;

In meer ondergeschikte orde, de volgende prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie:

"Dient Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, onder meer artikel 52, leden 1, a) en 3, artikel 3, leden 1 en 3, en artikel 4 ervan in samenlezing met de overwegingen bij deze Verordening, zo te worden gelezen dat zij toelaat een merk op reconventionele vordering nietig te verklaren wanneer de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager onvoldoende duidelijk en nauwkeurig werden omschreven?"

In nog meer ondergeschikte orde:

- de eventuele veroordeling te beperken tot bieren;*
- de gevorderde dwangsom te verlagen naar de verkoopprijs van Aldi Holding NV per inbreukmakend flesje of blikje;*
- te bevelen dat er slechts dwangsommen kunnen verbeuren vanaf zes weken na de betekening van de beslissing;*
- de eventueel verschuldigde dwangsommen sowieso te maximeren op een bedrag van 50.000 EUR.*

Duvel Moortgat NV te horen veroordelen tot de kosten van het geding, hierin begrepen de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.320 EUR."

4 DE ONTVANKELIJKHEID

12. 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 tegenvordering van Aldi

13. In hoofdorde voert Aldi aan dat het woordmerk DUVEL (registratienummer 000047688) nietig of vervallen zou zijn, minstens in zoverre het merk geregistreerd is voor andere biercategoriën dan "speciaalbieren". Aldi vordert op dezelfde grond dat het beeldmerk DUVEL (registratienummer 003415726) nietig zou worden verklaard, ook al beroept Duvel Moortgat zich niet op dat merk. Het DUVEL woord- en beeldmerk worden hieronder gezamenlijk de DUVEL merken genoemd.

In ondergeschikte orde voert Aldi aan dat de stakingsrechter haar oordeel over de vorderingen van Duvel Moortgat moet opschorten omdat de DUVEL merken in klasse 32 onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende specifiek aanduiden voor welke categorie van bieren deze merken werden geregistreerd.

14. Deze twee vorderingen van Aldi steunen op de volgende stellingen:

- De stelling van Aldi dat het gebruik dat Duvel Moortgat maakt van haar DUVEL merken niet volstaat opdat er normaal gebruik zou zijn voor "bieren";
- De stelling van Aldi dat Duvel Moortgat op grond van het IP translator-arrest (zie infra) bij de registratie van haar merken zou moeten aangegeven of het merk wordt geregistreerd voor "pilsbieren" of voor "speciaalbieren".

5.1.1 Over het normaal gebruik van de Duvel-merken

15. De DUVEL merken zijn geregistreerd voor de volgende goederen in klasse 32 "bieren, met inbegrip van porter en ale".

16. Ale en porter zijn twee specifieke brouwstijlen van bieren, zoals blijkt uit hun respectievelijke omschrijvingen op Wikipedia:

"Ale is het resultaat van bierbrouwen, zoals men dat in het Verenigd Koninkrijk en Ierland kent. De ingrediënten en het brouwproces zijn nagenoeg hetzelfde als bij het brouwen van pils. Het verschil zit vooral in het feit dat bij de gekiemde gerst (mout) ook een deel geroosterde gerst wordt toegevoegd. De toevoeging van geroosterde gerst is verantwoordelijk voor de amber- of koperachtige kleur van het bier. Bovendien is ale per definitie bovengistend, terwijl pils ondergistend is."
(stuk 14 bundel eisende partij)

"Porter is een donker type bier, dat afkomstig is uit Londen en gemaakt wordt vanaf de achttiende eeuw. Het is een afgeleide van bruin bier, gemaakt uit bruine mout met veel hop" (stuk 15 bundel eisende partij)

Aldi stelt dat onder de DUVEL-merken enkel speciaalbieren worden gecommmercialiseerd en geen porter, ale of andere biersoorten. Aldi beweert vervolgens dat de DUVEL-merken gedeeltelijk nietig zouden moeten worden verklaard wegens gebrek aan normaal gebruik op grond van artikel 15 en 51 van de Merkverordening voor alle waren uit klasse 32 andere dan speciaalbieren.

17. Vooreerst merkt Duvel terecht op dat de tegenvordering tot gedeeltelijke nietigverklaring steunt op een verkeerde lezing van de merkinschrijving. Het DUVEL-uniemerk is niet ingeschreven voor de goederen "*bieren, porter, ale*" maar wel voor "*bieren, met inbegrip van porter en ale*". De woorden "*met inbegrip van*" geven aan dat de woorden "*porter en ale*" louter het begrip bieren verduidelijken. Het betreft hier geen aparte registratie voor porter en ale. Het merk DUVEL is dus enkel voor bieren ingeschreven. De categorie "bieren" omvat wel alle mogelijke brouwstijlen van bieren zoals porter en ale, maar ook pils, stout, tripel, geuze, fruitbieren, enz.

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat de Nice classificatie enkel het begrip "bieren" kent. Noch porter noch ale noch andere biersoorten zijn terug te vinden in de officiële Nice classificatie (stuk 17 bundel eisende partij). Dit toont aan dat de relevante categorie van goederen waarvoor het DUVEL-uniemerk werd geregistreerd "bieren" is en dat die categorie alle brouwstijlen omvat.

18. De DUVEL-merken zijn dus geregistreerd voor bieren, het is voor die categorie van waren dat normaal gebruik moet worden aangetoond.

19. Uit de Europese rechtspraak blijkt dat het normaal gebruik van een merk voor een waar (DUVEL-bier) volstaat opdat er ook normaal gebruik is voor die waren (bieren) die in wezen niet verschillen van die waar en die behoren tot eenzelfde groep, die niet anders dan op een willekeurige manier kan worden onderverdeeld.

In de zaak Aleris Holding AB t. BHIM, zette het Gerecht het volgende uiteen over normaal gebruik in de zin van artikel 51 Merkverordening:

"18. Moreover, pursuant to the case-law, if a trade mark has been registered for a category of goods or services which is sufficiently broad for it to be possible to identify within it a number of sub-categories

capable of being viewed independently, proof that the mark has been put to genuine use in relation to a part of those goods or services affords protection, in opposition proceedings, only for the sub-category or sub-categories to which the goods or services for which the trade mark has actually been used belong (Case T-126/03 Reckitt Benckiser (España) v BHIM – Aladin (ALADIN) [2005] ECR II-2861, paragraph 45, and Case T-256/04 Mundipharma v BHIM – Altana Pharma (RESPICUR) [2007] ECR II-449, paragraph 23).

19. *Although the principle of partial use operates to ensure that trade marks which have not been used for a given category of goods are not rendered unavailable, it must not, however, result in the proprietor of the earlier trade mark being stripped of all protection for goods which, although not strictly identical to those in respect of which he has succeeded in proving genuine use, are not in essence different from them and belong to a single group which cannot be divided other than in an arbitrary manner. In that regard, it should be observed that in practice it is impossible for the proprietor of a trade mark to prove that the mark has been used for all conceivable variations of the goods concerned by the registration. Consequently, the concept of 'part of the goods or services' cannot be taken to mean all the commercial variations of similar goods or services but merely goods or services which are sufficiently distinct to constitute coherent categories or sub-categories (ALADIN, paragraph 46)." (GvEU, Aleris Holding AB t. BHIM, T-353/12, 16 mei 2013, paragrafen 18-19, curia.europa.eu)*

20. Vrije vertaling:

18. *Bovendien, op grond van de rechtspraak, wanneer een merk is ingeschreven voor een categorie van waren of diensten die voldoende ruim is, zodanig dat het mogelijk is om die categorie onder te verdelen in een aantal subcategoriën die los van elkaar kunnen worden gezien, biedt het bewijs dat het merk normaal is gebruikt met betrekking tot een deel van die waren of diensten, in een oppositieprocedure alleen bescherming voor de subcategorie of subcategoriën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk is gebruikt (zaak T-126/03, Reckitt Benckiser (España) v BHIM - Aladin (ALADIN) [2005] ECR II-2861, paragraaf 45, en zaak T-256/04 Mundipharma v BHIM - Altana Pharma (RESPICUR) [2007] ECR II-449, paragraaf 23).*

19. *Het principe van gedeeltelijk gebruik is bedoeld om ervoor te zorgen dat merken die niet zijn gebruikt voor een bepaalde categorie van waren, niet onbeschikbaar blijven. Dit principe mag er echter niet toe leiden dat de houder van het oudere merk wordt ontdaan van alle bescherming voor waren die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor hij er in geslaagd is bewijs van normaal gebruik te leveren, maar die in wezen niet verschillend zijn van hen en behoren tot eenzelfde groep, die niet anders dan op een willekeurige manier kan worden onderverdeeld. In dat verband moet worden opgemerkt dat het in de praktijk onmogelijk is voor de houder van een merk om te bewijzen dat het merk is gebruikt voor alle denkbare varianten van de ingeschreven waren. Bijgevolg kan het begrip "deel van de waren of diensten" niet worden geïnterpreteerd als alle mogelijke commerciële varianten van soortgelijke waren of diensten, maar enkel als waren of diensten die voldoende van elkaar verschillen om coherente categorieën of subcategorieën te vormen (ALADIN, paragraaf 46)*

In de zaak Anapurna GmbH/BHIM t. Anapurna SpA paste het Gerecht deze principes toe om te besluiten dat het niet mogelijk is om subcategorieën voor kleding te definiëren (Ger. EU, 6 maart 2014, Anapurna GmbH/BHIM t. Anapurna SpA, T-71/13, paragrafen 65-66, curia.europa.eu). In de zaak Bodegas Montebello/BHIM – Montebello oordeelde het Gerecht dat een merk dat is ingeschreven voor "wijn en andere alcoholische dranken" maar dat wordt gebruikt voor wijn, moet worden beschouwd als enkel ingeschreven voor wijn (Ger. EU, 29 april 2009, Bodegas Montebello t. Montebello, T-430/07, paragrafen 44-45, curia.europa.eu). M.a.w. het Gerecht bevestigde dat "wijn" een aparte subcategorie betreft die niet verder kan worden onderverdeeld.

21. Toegepast op de feiten van deze zaak leidt deze rechtspraak tot het besluit dat het gebruik van een merk voor één biersoort volstaat opdat er normaal gebruik zou voor de subcategorie bieren. Het kan niet worden betwist dat Duvel Moortgat een biersoort op de markt brengt onder het merk DUVEL.

Bieren zijn immers een categorie die niet anders dan op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld. De verschillende wijzen waarop bier kan worden gebrouwen (pils, ale, porter, sterke blonde, enz.) verschillen niet wezenlijk van elkaar. Zowel de belangrijkste ingrediënten (water, gerst, hop en gist), de distributiekkanalen (horeca en detailhandel) en het publiek (algemeen volwassen publiek) zijn bijna identiek. Ten overvloede blijkt dit ook uit het feit dat de Nice classificatie enkel de categorie "bieren" kent en geen verdere onderverdelingen (stuk 17 bundel eisende partij).

De toepassing van het hierboven geciteerde Bodegas Montebello arrest vereist eveneens dat bieren als één categorie moeten worden aanzien die alle verschillende brouwijzen omvat. In die zaak oordeelde het Gerecht immers dat wijn als één subcategorie moet worden aanzien. Er zijn echter ook verschillende types wijn met elk hun eigen productieproces (witte wijn, schuimwijn, rode wijn,...). Het Gerecht oordeelde echter dat wijn een (sub)categorie is die niet verder kan worden onderverdeeld. De toepassing van dit arrest leidt in casu tot de conclusie dat het op de markt brengen van een type bier volstaat om normaal gebruik te hebben voor alle brouwijzen van bier.

22. Als belangrijkste tegenargument voert Aldi aan dat de subcategorie van de bieren verder kan worden onderverdeeld in twee subsubcategoriën, met name pilsbieren enerzijds en speciaalbieren anderzijds. Aldi lijkt met de subsubcategorie "speciaalbieren" alle biersoorten behalve pils te bedoelen. De categorie "speciaalbieren" bestaat evenwel merkenrechtelijk niet. Er is slechts één uniemerkt dat is geregistreerd voor speciaalbieren. Bovendien is dat merk in werkelijkheid geregistreerd voor bieren en vermeldt het speciaalbieren enkel ter verduidelijking van de term bieren (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013054333>). Dit toont aan dat de term "speciaalbieren" normaal niet wordt gebruikt bij merkregistraties.

23. Aldi voert tevens aan dat uit het IP translator-arrest zou volgen dat Duvel Moortgat de verplichting zou hebben om te specificeren of haar merk betrekking heeft op pilsbieren of speciaalbieren (HvJEU, 19 juni 2012, C-307/10).

24. Het IP translator-arrest handelde over de vraag hoe een merkregistratie moet worden geïnterpreteerd waarbij de beschrijving van de waren en diensten identiek is aan de titel of hoofdklasse van een Nice-klasse. De DUVEL-merken zijn ingeschreven voor de volgende goederen uit klasse 32 "bieren, met inbegrip van porter en ale". De hoofdklasse van klasse 32 is: "Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken" (stuk 17 bundel eisende partij). Aangezien de waren waarvoor de DUVEL-merken zijn ingeschreven niet worden beschreven aan de hand van de hoofdklasse van klasse 32 is het IP translator-arrest in casu niet relevant.

De classificatie van Nice bestaat uit 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten. Elke klasse wordt aangeduid met één of meerdere algemene benamingen, gewoonlijk "hoofdklasse" genoemd, die in algemene zin de gebieden waaronder de bedoelde waren en diensten van deze klasse vallen,

beschrijven. De volledige alfabetische lijst van waren en diensten bevat ongeveer 12.000 elementen.

In de praktijk werden en worden er wel wat merken ingeschreven waarbij de waren of diensten werden omschreven aan de hand van de hoofdklasse. Vóór het IP translator-arrest waren er in de Europese Unie twee verschillende benaderingen voor de interpretatie van dergelijke merken. Volgens de eerste benadering betekende het gebruik van de hoofdklasse van de Nice-classificatie dat het merk werd ingeschreven voor alle waren of diensten die onder die klasse vielen. Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie volgde deze eerste benadering zoals uiteengezet in haar mededeling nr. 4/03. Volgens de tweede benadering werd aan de gebruikte bewoordingen hun natuurlijke en gebruikelijke betekenis gegeven. Dit is de discussie waaraan het Europees Hof van Justitie een einde heeft gesteld in het IP translator-arrest.

In het IP translator-arrest werden de volgende drie prejudiciële vragen gesteld:

“Is het in de context van richtlijn 2008/95 [...]:

1) noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, duidelijk en nauwkeurig worden omschreven, en zo ja, met welke mate van nauwkeurigheid?

2) toelaatbaar, gebruik te maken van de algemene opschriften van de hoofdklassen van de classificatie [van Nice] ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft?

3) noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene opschriften van de hoofdklassen van deze classificatie [...] wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03” (HvJEU, 19 juni 2012, C-307/10, paragraaf 29)

Het antwoord van het Hof op de eerste vraag was: *“Bijgevolg legt richtlijn 2008/95 op dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen” (HvJEU, 19 juni 2012, C-307/10, paragraaf 49).*

Bij het beantwoorden van de tweede vraag stelde het Hof: *“Bepaalde algemene benamingen die voorkomen in de hoofdklassen van de classificatie van Nice, zijn*

op zich voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen, terwijl andere niet aan dit vereiste kunnen voldoen omdat zij te algemeen zijn en waren of diensten omvatten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk." (HvJEU, 19 juni 2012, C-307/10, paragraaf 54). Het Hof besloot bijgevolg dat bepaalde hoofdklassen voldoen aan de vereiste van een voldoende duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de waren en diensten.

In haar antwoord op de derde vraag beslechtte het Hof de discussie tussen twee interpretatiewijzen van het gebruik van de hoofdklasse door te stellen dat de aanvrager moet verduidelijken of hij het merk wenst in te schrijven voor alle waren of diensten die onder de Nice-klasse vallen die wordt aangeduid met de bewuste hoofdklasse of dat de aanvrager het merk enkel wenst in te schrijven voor de natuurlijke en gebruikelijke betekenis gegeven aan de bewoordingen van de hoofdklasse. Het is omwille van die vereiste dat het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie merkhouders de kans heeft gegeven om hun registratie aan te passen of om dit te verduidelijken.

Uit de mededeling van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie over het IP translator-arrest blijkt dat om het gebruik van hoofdklassen gaat (stuk 18 bundel eisende partij).

Dit arrest is derhalve niet relevant in deze zaak aangezien Duvel Moortgat geen gebruik maakte van hoofdklassen.

25. Aldi stelt dat het antwoord van het Hof op de eerste vraag (de vereiste om de waren of diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven) zo moet worden geïnterpreteerd dat de omschrijving "bieren" bij de DUVEL-merken niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zou zijn en dat gebruik moet worden gemaakt van het onderscheid pilsbieren/speciaalbieren. Deze stelling vindt echter geen steun in dit arrest.

Bij het beantwoorden van de tweede vraag merkte het Hof op dat bepaalde hoofdklassen voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn om de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen. Wanneer bepaalde van de 43 hoofdklassen voldoen aan de vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid, moet dit zeker gelden voor de volledige alfabetische lijst van waren en diensten die ongeveer 12.000 elementen bevat. Duvel Moortgat kan de waren waarvoor ze haar merk heeft geregistreerd niet nauwkeuriger en duidelijker omschrijven aan de hand van de Nice-classificatie dan ze heeft gedaan. 'Bieren' is immers één van de

termen van de alfabetische lijst van de Nice-classificatie (die geen verder onderscheid maakt tussen bieren).

26. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het gebruik van de DUVEL-merken voor het DUVEL-bier volstaat opdat er normaal gebruik zou zijn in de zin van artikel 15 en 51 Merkverordening voor de waren "bieren, met inbegrip van porter en ale". Evenmin moet de beschrijving van de DUVEL-merken worden aangepast ingevolge het IP translator-arrest.

27. De tegenvordering van Aldi is ongegrond.

5.2 Over de hoofdvordering van Duvel

5.2.1 Over de toepassing van artikel 9.1.b) Uniemerkenverordening

Toepassing van artikel 9.1.b) van de Uniemerkenverordening vereist:

- dat een teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk;
- dat dat teken gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten;
- dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, omvattende het gevaar van associatie met het merk.

5.2.1.1 *Over de identieke of overeenstemmende tekens*

28. Een teken is overeenstemmend met een merk wanneer het, vanuit het oogpunt van de relevante consument, minstens deels identiek is wat betreft één of meerdere aspecten.¹ De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet, in zoverre de visuele, fonetische of conceptuele gelijkenissen tussen de merken betreft, gebeuren op basis van de algehele indruk, in het bijzonder rekening houdend met hun onderscheidende en dominante componenten.²

29. De lengte van de tekens kan het effect van de verschillen ertussen beïnvloeden. Hoe korter een teken, hoe gemakkelijker het publiek alle afzonderlijke elementen ervan in acht kan nemen. Daarom zullen in korte woorden kleine verschillen vaak leiden tot een verschillende algemene indruk.

¹ Ger. EU, 23 oktober 2002, T-6/01, Matratzen; Ger.EU, 18 oktober 2007, T-28/05, Omega 3.

² H.v.J., 11 november 1997, C-251/95, Sabel.

In de overwegende Europese merkenrechtelijke hogere rechtspraak wordt op die wijze geoordeeld³. De afwijkende rechtspraak, waarnaar Duvel verwijst met de stelling dat met het midden van een woord rekening moet worden gehouden, is ontstaan doordat steeds een feitelijke appreciatie plaatsvindt, maar is niet de meerderheidsrechtspraak.

Duvel identificeert ook niet welk element in casu het middelste deel van de respectieve tekens zou zijn. Zij haalt nochtans rechtspraak aan waarin zulk middelste deel geïdentificeerd wordt.⁴

30. Een globale beoordeling van de beide merken noopt in principe tot een auditieve, visuele en begripsmatige vergelijking ervan. In casu wordt echter enkel het woordmerk ingeroepen. De visuele en auditieve vergelijking zijn derhalve gelijklopend.

Conceptueel/semantisch

31. Naar het oordeel van de stakingsrechter zullen consumenten bij de merknaam 'Duvel' automatisch denken aan de beeldvorming van een duivel.

Het is vaststaande rechtspraak dat conceptuele of semantische verschillen ervoor kunnen zorgen dat de visuele en auditieve overeenkomsten geneutraliseerd worden. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen moet, volgens de rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie van 14 oktober 2003 in de zaak 'Bass/Pash'⁵, *"ten minste een van de twee betrokken merken voor het*

³ Ger.EU, 13 februari 2007 (Euron/Curon), T-353/04, curia.europa.eu, rn. 67 ; Ger. EU, T-183/02 en T-184/02 (Mundicor), rn. 81.

⁴ Ger. EU., T-273/03, 20 april 2005, curia.europa.eu: 'Calypso' / 'Calpico', waarbij conform nr. 39 'pic' en 'yps' het middelste deel vormen en geconcludeerd wordt: *"waardoor er geen visuele gelijkenis tussen de conflicterende tekens kan worden vastgesteld"*.

In de tweede aangehaalde zaak wordt de theorie inzake het belang van centrale elementen niet meegenomen in de beoordeling van het Gerecht, eerder integendeel. Na te hebben geconcludeerd tot gelijkenis stelt het Gerecht in randnummer 43 (vrij vertaald): *"Deze conclusie kan niet ontkracht worden door het argument van de tussenkomende partij dat, in het geval van korte merken, waarbij elke letter belangrijk is, een verschil in één letter de perceptie van de merken kan verschillen"*. Ger.EU, T-T-95/07, 21 oktober 2008, curia.europa.eu: 'Prezal' / 'Prazol': geconcludeerd werd dat er vier identieke medeklinkers en één identieke klinker gebruikt werden, waardoor tot gelijkenis geconcludeerd wordt.

⁵ Ger. EU, 14 oktober 2003, T-292/01 (Bass/Pash), rn. 54, curia.europa.eu.

relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen." Het Gerecht oordeelde in voormelde rechtspraak dat dit het geval was voor 'BASS', terwijl het niet vaststond of het relevant publiek ook 'PASH' meteen zou begrijpen (hoewel het zou verwijzen naar een dobbelspel).

Die rechtspraak is relevant aangezien 'duvel' de accentversie van 'duivel' is, terwijl Duvel betwist dat 'Buval' referenties naar Aldi, ale en de Franse stam van het werkwoord 'boire' in zich draagt.

32. Reeds eerder werd door het Hof van Justitie in de 'Picasso/Picaro'-zaak geoordeeld dat conceptuele verschillen konden doorwegen op andere gelijkenissen als volgt:

"Door in punt 56 van het bestreden arrest te oordelen dat, wanneer ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, de tussen deze tekens vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan, en door vervolgens te oordelen dat dit in casu het geval was, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting."

Het Gerecht had meerbepaald geoordeeld:

"54. Wat de visuele en fonetische gelijkenis betreft, hebben verzoekers terecht opgemerkt dat de betrokken tekens elk uit drie lettergrepen bestaan, dat zij dezelfde klinkers bevatten die op dezelfde plaats en in dezelfde volgorde zijn gesitueerd en dat zij, met uitzondering van respectievelijk de letters 'ss' en 'r', ook dezelfde medeklinkers bevatten, die bovendien analoog zijn gesitueerd. Tot slot is het feit dat de twee eerste lettergrepen alsook de laatste letter gelijk zijn, van bijzonder belang. Daartegenover onderscheidt de uitspraak van de dubbele medeklinker 'ss' zich zeer duidelijk van die van de medeklinker 'r'. Daaruit volgt dat de twee tekens visueel en fonetisch overeenstemmen, maar dat de mate van auditieve gelijkenis zwak is.

55 Begripsmatig is het woordteken PICASSO bij het relevante publiek bijzonder goed bekend als zijnde de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso. Het woordteken PICARO kan door Spaanstalige personen worden opgevat als de aanduiding van onder meer een personage uit de Spaanse literatuur, terwijl het geen semantische inhoud heeft voor het (overwegend) niet-Spaanstalige deel van het relevante publiek. Begripsmatig stemmen de tekens dus niet overeen.

56 *Dergelijke begripsmatige verschillen kunnen in bepaalde omstandigheden opwegen tegen de visuele en fonetische overeenkomsten tussen de betrokken tekens. Daartoe dient ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen [arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 54]."*

33. BUVAL is een fantasiebenaming. Het eerste deel van het woord vormt volgens verwerende partij de stam van de tweede en derde persoon meervoud van het Franse werkwoord drinken ('boire', i.e. nous buvons, vous buvez). Buval wordt ook gecommmercialiseerd als een alledaags pilsbier dat dagdagelijks gedronken kan worden.

Het tweede deel van het woord refereert volgens verwerende partij aan de eerste twee letters van het tevens tweelettergrepige woord 'ALDI'. Buval was inderdaad de nieuwe naam van het vroegere bier Karlsquell, dat de consumenten reeds jaar en dag bij Aldi – en enkel daar - konden aankopen.⁶

Het tweede deel van de fantasiebenaming kan eveneens aan de Belgische uitspraak van het woord 'ale' refereren, een biervorm dat de consument met pils assimileert en met een bereidingsproces bijzonder gelijkaardig aan 'pils', zoals bieren met de naam 'Op-Ale' of 'Ginder-Ale'. Door de loutere referentie aan een typisch Belgisch bier soortgelijk aan pils wordt de consument niet misleid.

34. DUVEL is de dialectversie van duivel. Elke Vlaming herkent 'DUVEL' dus als woord op zich, en gaat er mogelijk zelfs meer aan hechten dan aan 'duivel' net doordat 'DUVEL' een dialectwoord is.

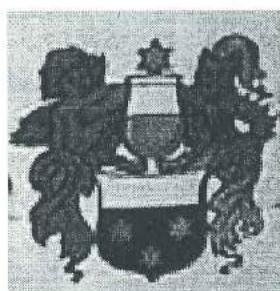
Duvel citeert zelf in haar conclusie een gespecialiseerde website, waarop vermeld wordt (vrije vertaling): "*De toetssteen is Duvel, gepast genoemd naar de duivel, en één van de meest bekende merken in de wereld.*"⁷

⁶ De transitie van Karlsquell naar Buval verliep in twee fasen, waar in eerste instantie enkel de naam veranderd werd (vanaf april 2015, en dus niet september 2015), en vervolgens pas het logo. Ook de gelijkaardige tweefasige transitie van de benaming Schultenbräu naar de benaming Hopvil, die tegelijkertijd met deze van Karlsquell naar Buval plaatsvond, kende een soortgelijke beeldvorming: hop-vil.

⁷ Pagina 16 conclusie Duvel, Engelse tekst: "*The touchstone is Duvel, fittingly named for the devil, and one of the most famous brands in the world.*"

Het gaat dus niet op dat Duvel Moortgat elders in conclusies het conceptueel karakter ervan ontkent.

Op bepaalde flesjes Duvel wordt er overigens ook een duiveltje naast een engeltje in het embleem weergegeven.



Op de website <http://www.duvel.com/nl-nl/nieuws/dingen-die-je-nog-niet-wist-van-duvel> bevestigt een biersommelier van Duvel in een video dat op één op duizend flesjes het logo als volgt is veranderd. Het feit van de beperkte oplage en de promotiefilm maakt deel uit van een promotiecampagne die de exclusiviteit van Duvel in de markt wenst te benadrukken.

Alle consumenten van Duvel, dus niet enkel de Nederlandstalige, zullen dat kunnen zien.

Ook in het Frans en in het Engels, in België en in de wereld veel gesproken talen, roept 'DUVEL' associaties op aan de duivel (Frans: diable, Engels: devil). Het betreft hier dus geen fantasiebenaming. Dit is belangrijk aangezien Engels in Europa de standaardtaal is geworden. Duvel voert aan dat er ook talen zijn in Europa waarbij de vertaling van het woord duivel niet zo dicht zou aanleunen bij 'Duvel'. Ten eerste blijkt dit niet uit de oplijsting door Duvel zelf⁸. Bovendien is overeenstemming niet vereist in alle landen.

⁸ Overigens is de fonetische uitspraak in het Bulgaars 'dyavol', in het Grieks 'diavolos', en bestaat er in het Kroatisch ook 'davo' als vertaling voor duivel, naast vrag (stuk 16).

Visuele vergelijking

35. Vaststaande rechtspraak oordeelt dat, wanneer merken bestaan uit korte tekens, de verschillen ervan gemakkelijk gezien zullen worden door consumenten.⁹

Het is tevens gevestigde rechtspraak om in principe meer belang te geven aan het eerste deel van de woorden.¹⁰

Bij korte woorden kan het verschil in één letter zelfs een hoge visuele en auditieve gelijkens uitsluiten.¹¹

36. BUVAL en DUVEL bestaan slechts uit vijf letters, waarvan twee ervan, met name 40%, verschillend zijn, zodat er slechts 60% gelijkens bestaat op letterniveau. De merken worden allebei in hoofdletters geschreven. Dat is relevant, aangezien dat betekent dat 'D' en 'B' met hoofdletters geschreven worden, en dus niet als 'd' en 'b', zoals Duvel aangeeft.

Het onderscheid tussen de beginnende 'B' en 'D' is belangrijk. Het begin van een merk- of handelsnaam wordt in de ogen van de consument met name gepercipieerd als datgene dat de aandacht van de consument het meeste weerhoudt. Verschillen in het begin van een merknaam zullen dus ook het gemakkelijkst een verschillende indruk opwekken bij de consument, zeker wanneer het gaat om korte merken zoals *in casu*. Dit onderscheid doet het percentage aan verschil stijgen.

Verwerende partij voert terecht aan dat de relevante consument kan lezen en geen kind is dat leert lezen of schrijven (wat Duvel in conclusie schrijft en ter

⁹ Ger.EU, 18 oktober 2011, T-304/10, 'Balea', rn. 40-41; OHIM, Vierde Beroepskamer, 12 november 2012, R 84/2011-4, rn. 30; OHIM, Eerste Beroepskamer, 1 september 2011, R 1772/2010-1, rn. 21.

¹⁰ Ger. EG, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, (El Corte Ingles / OHIM-Gonzalez Cabello and Iberia Lineas Aereas de Espana - Mundicor), rn. 81; Ger. EU, 27 oktober 2005, T-336/03, 'Mobilix', rn. 75; Ger.EU, 23 mei 2007, T-342/05, 'Cor', rn. 39.

¹¹ Ger.EU, 16 januari 2008, T-112/06, 'Idea', rn. 54 (Duvel tracht zich in haar conclusie tegen deze rechtspraak te verweren, hoewel zij als leidinggevend aanzien wordt, in tegenstelling tot het eerder oordeel van Uw Zetel inzake 'Idea / Ikea'); OHIM, Vierde Beroepskamer, 12 november 2015, 2676/2014-4, rn. 17 (',Gram'/'Eram'); Hof van Beroep Parijs, 11 mei 2012, 11/19521 ('Feyss'/'Zeiss'): „Op visueel vlak zijn het zogenaamde korte merken aangezien ze bestaan uit een beperkt aantal letters zodat zij derwijze aan elk van deze letters een determinerend belang geven.”.

zitting heeft gepleit), is het verschil tussen de 'B' en de 'D' niet samen te vatten als een anders georiënteerde ronding (^d/'b').

Auditief/fonetisch

Het is ook op fonetisch vlak gevestigde rechtspraak dat in principe meer belang aan het eerste deel van de woorden.¹²

Het is tevens gevestigde rechtspraak dat korte woorden consumenten toelaten gemakkelijk de verschillen ertussen te ontdekken.¹³

37. Duvel stelt: "Met andere woorden, het enige verschil tussen het merk en het teken is dat de 'd' vervangen is door een 'b' en de 'e' vervangen door een 'a'. De vervangletters zijn echter niet toevallig precies die letters die fonetisch het dichtst de originele letters benaderen. [...]"

'b' en 'd' zijn de enige stemhebbende plofklanken in het Nederlands. Met andere woorden, 'b' en 'd' zijn de medeklinkers die fonetisch het meest op elkaar lijken. [...]"

Ook tussen de letters 'e' en 'a' bestaat een zeer sterke mate van fonetische overeenstemming (bv. [...]). Dit zijn immers de klinkers die fonetisch het dichtst bij elkaar liggen zoals wordt aangetoond door het klinkerschema van het Internationaal Fonetisch Alfabet."

38. De tabel van het internationaal fonetisch alfabet is de volgende:

Vrije vertaling:

Medeklinkers (pulmonisch)											
Het Internationaal Fonetisch Alfabet (gerevisieerd tot 2015)											
Plof	p b			t d	[t̪ d̪]	c ɟ	k ɡ	q ɢ			ʔ
Normal	m	ɱ		n	ɳ	ɲ	ŋ	ɴ			
Troef	ɸ β			ʈ ɟʂ				ʡ			
Tap of flap		v		ɾ	ɽ						
Fricatief	ɸ β	f v	θ ð	s z	[ʃ ʒ]	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ		h ɦ
Laterale fricatief				ɬ ɮ							
Approximant		ɹ		ɻ	ɹ̥	ɹ̥̄	ɻ̄	ɰ			
Laterale approximant				l	ɭ	ʎ	ʟ				

Symbolen rechts worden uitgesproken, deze links zijn stemloos. Zaken in het grijs markeren articulaties die onmogelijk geacht worden.

(KMIX/BAMIX), 21 februari 2013, nr. 27, curia.europa.eu.

In een cirkel werd aangegeven met welke medeklinkerklink de 'b' zich het dichtst verhoudt.

Hieruit volgt dat de 'p' en de 'b' veel dicht bij elkaar liggen dan de 'b' en de 'd', en dat ook de 't' en de 'd' dicht bij elkaar liggen.

De wijze waarop de letters 'b' en 'd' in de mond worden gevormd kan misschien gelijklopend zijn, dat betekent niet dat zij klanken genereren die op elkaar lijken.

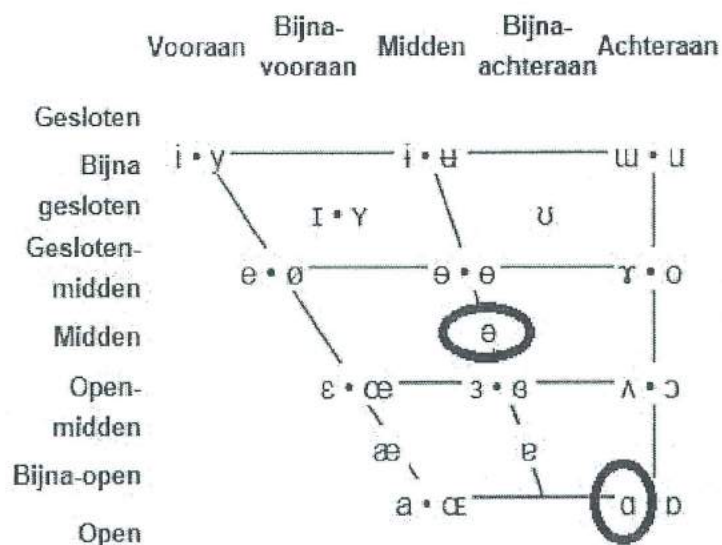
Uit stuk 13, dat een uitleg over plosieven bevat, blijkt:

"In het Nederlands komen de volgende plosieven voor:

- de bilabialen /p/ en /b/ (pak, bak);
- de alveolaren /t/ en /d/ (tak, dak);
- de velaren /k/ en /g/ (kat; [...])"

Daaruit blijkt opnieuw dat de 'b' een bilabiaal plosief is, terwijl de 'd' een alveolair plosief is.

Hetzelfde geldt voor de 'e' en de 'a', zoals de onderstaande tabel, die Duvel wel voorbrengt, aantoont. Daarop werden de respectieve klanken 'e' en 'a' ditmaal echter aangegeven door middel van een rode cirkel.



Stuk 11 toont aan dat de respectieve klanken zijn:

ə de a man

- in het Nederlands:

- in het Frans, waar 'Duvel' wordt uitgesproken met een andere 'e'-klank:

We stellen dus vast dat de klanken in het Nederlands verschillend uitgesproken

ɛ bed a man

worden. In het Frans liggen beide klanken nog verder uit elkaar.

39. De bewering van Duvel dat de letters op een gelijke wijze worden uitgesproken vindt hierin geen steun. Integendeel, de letter B ligt veel zachter in de mond dan de hardere D. De 'B' wordt uitgesproken door een openen van gesloten lippen. De 'D' daarentegen wordt uitgesproken het geprononceerd losmaken van de tong van het gehemelte.

De klinker 'A' van BUVAL in het tweede deel van het woord, tegenover een 'E' van Duvel genereert een bijkomend onderscheid. De 'i' lijkt meer op de 'e' dan de 'a' (Duvel / Duvil). Overigens zijn er slechts vijf standaardklinkers, terwijl men ook rekening moet houden met samengestelde klanken, en kent de gemiddelde consument van speciaalbieren, die iemand totaal anders is dan iemand die leert lezen of praten, goed het onderscheid daartussen. Dit geldt tevens voor het onderscheid tussen de beginletters.

40. Deze onderscheiden situeren zich niet in één van beide delen van de kwestieuze merken, maar in beide delen ervan (Du / Bu, en Vel / Val). De beide lettergrepen zijn dus verschillend. Deze verschillen zijn niet verwaarloosbaar voor consumenten.

41. De stakingsrechter besluit dan ook tot niet-identieke en niet-overeenstemmende tekens.

5.2.1.2 Onderscheiden goederen

42. Artikel 2.20.3. BVIE bepaalt: "Met de voor de inschrijving der merken toegepaste rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren of diensten."

Op pagina 11 van de toelichting van het Benelux Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom wordt gesteld dat het derde lid van artikel 2.20. BVIE bepaalt dat: *"de door zuiver administratieve doeleinden ingestelde rangschikking in klassen niet als maatstaf zal kunnen dienen voor de gelijksoortigheid van waren of diensten. Deze zal slechts worden afgeleid uit de omstandigheden van het bijzondere geval, en worden beoordeeld naar het handelsgebruik."*

Het Hof van Beroep van Brussel oordeelde op basis daarvan: *"Omgekeerd kan de soortgelijkheid evenmin automatisch weerhouden worden omdat waren en/of diensten in dezelfde klassen worden ingedeeld."*¹⁴

Beide merken worden naar het oordeel van de stakingsrechter in de ogen van de consument niet als dezelfde goederen aanzien. Buval wordt enkel in België verkocht, zodat de relevante gemiddelde consument een bierdrinker is in het bierland bij uitstek, België. Een gemiddelde consument van bieren in België maakt een onderscheid tussen pilsbieren enerzijds en zware bieren of speciaalbieren anderzijds.

De kwestieuze administratieve klasse maakt geen onderscheid tussen speciaalbieren enerzijds en pilsbieren anderzijds, maar dat betekent niet dat dit onderscheid niet kan gemaakt worden bij de beoordeling van de soortgelijkheid.

Buval is een standaard pilsbier met een alcoholpercentage van 5°.

Duvel is een speciaal zwaarder blond bier met hoge gisting dat nagist op de fles, met een alcoholpercentage van 8,5°. Duvel wordt door de consument als een bijzonder bier gepercipieerd, i.e. zonder dat er een gelijkaardig alternatief beschikbaar is.

43. De merken worden dus gebruikt voor niet-identieke producten. Dat onderscheid zal het eventuele risico van verwarring, inhoudende het gevaar van associatie, onmogelijk maken.

44. Er is bijkomend sprake van onderscheiden productmarkten, oftewel onderscheiden distributiekkanalen. Buval kunnen consumenten alleen maar aankopen in Aldi-winkels, dus niet in andere supermarkten of andere handelszaken.

¹⁴ Brussel, 31 januari 2012, IRDI 2012/3, 305.

45. De Duvel-fles is overigens een fles typisch voor speciaal/degustatiebieren, die in de ogen van de consument het product typeert. Duvel wordt niet in blik aangeboden.

46. Het uitzicht van de standaardflesjes en blikjes van Buval is volledig verschillend van dat van Duvel. Ook het uitzicht van de verpakkingen is totaal anders.

47. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van speciaalbieren, met een normaal en dus niet laag aandachtsniveau, zal de hoger vermelde verschillen herkennen en duiden.

5.2.1.3 Over het verwarringsgevaar

48. Er bestaat verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20.1.b. BVIE "wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn".¹⁵ Er moet een globale beoordeling van het verwarringsgevaar gebeuren, die berust op de totaalindruk die door het merk in kwestie wordt opgewekt, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.¹⁶

De Buval-consument is de oude Karlsquell-consument. De naam van Brouwerij Martens is duidelijk zichtbaar op de etikettering.

Er is geen mogelijkheid tot herkomstverwarring. Er is geen mogelijkheid tot verwarring door associatie. Consumenten kunnen niet verward worden. Daarbij komt dat de markten volledig onderscheiden zijn.

49. Uit hetgeen voorafgaat volgt de ongegrondheid van dit onderdeel van de vordering.

5.2.2 Over de toepassing van artikel 9.1.c) Uniemerkenverordening

50. De toepassing van artikel 9.1.c) van de Uniemerkenverordening vereist:

-dat een teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerik;

¹⁵H.v.J., 6 oktober 2005, C-120/04, curia.europa.eu (Nestlé / Quick).

¹⁶ H.v.J., 22 maart 2006, C-206/04, C-206/04, rn. 19 (Mülhens). Zie ook: H.v.J., 13 september 2007, C-234/06 curia.europa.eu (Il Ponte Finanziaria).

- dat dat teken gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerkt ingeschreven is;
- dat het Uniemerkt bekend is;
- dat door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

5.2.2.1 *Over de identieke of overeenstemmende tekens*

51. De stakingsrechter verwijst naar wat hiervoor werd beslist.

5.2.2.2 *Over de verwatering, degeneratie of meeliften*

52. Artikel 2.20.1.c BVIE is van toepassing zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven¹⁷.

Tegelijkertijd moet voldaan zijn aan¹⁸:

- identiteit of gelijkenis van de merken en het teken;
- het bestaan van bekendheid;
- een risico dat het gebruik ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend kenmerk of de bekendheid van het merk haalt, of er afbreuk aan doet.

Deze voorwaarden zijn cumulatief. Bij afwezigheid van één ervan is de bepaling niet toepasselijk. Deze criteria moeten opnieuw globaal beoordeeld worden, met inachtneming van alle relevante omstandigheden.¹⁹

53. Duvel Moortgat moet als merkhouders bewijzen waaruit *prima facie* zou kunnen worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen in de toekomst aanwezig is.

Uit niets blijkt dat de biernaam die Aldi intussen sinds meer dan een jaar commercialiseert, afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het bier van Duvel Moortgat.

Duvel bewijst ook geen reputatiebeschadiging van Duvel-Moortgat, noch enig risico daartoe.

¹⁷ HvJ(EG) 23 oktober 2003, C-408/01, www.curia.eu, Adidas/Salomon.

¹⁸ Ger., 4 februari 2014, T-127/12,, Free SAS / OHMI, www.curia.eu.

¹⁹ H.v.J., 18 juni 2009, C-487/07, rn. 44, curia.europa.eu (L'Oréal/Bellure).

Naar het oordeel van de stakingsrechter is er ook geen sprake van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie of de bekendheid van het Duvel-merk of een risico daartoe. Duvel Moortgat voert terzake overigens geen bewijs aan.²⁰

Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de afbreuk aan de reputatie van een merk omvat 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.'*²¹ Of nog: wanneer de verbruiker door het teken wordt aangetrokken *'en hij de door dit [teken] aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, zijn voorzien'*²².

Naar het oordeel van de stakingsrechter is er in casu geen sprake van meeliften op de investeringen van een ander. Consumenten weten dat beide bieren niet hetzelfde zijn. Er is geen sprake van schending van reputatie. Uit niets blijkt ook dat Buval een bier van slechte kwaliteit zou zijn.

Volgens het l'Oréal/Bellure-arrest moet er sprake moet zijn van een overduidelijk meeliften op het imago en de kenmerken van het bekende merk. Dit is in casu niet het geval.

Opdat er sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen moet er worden aangetoond dat het economische gedrag van de consument is gewijzigd als gevolg van het gebruik van Buval.²³ Duvel bewijst dit niet.

54. Uit hetgeen voorafgaat volgt de ongegrondheid van dit onderdeel van de vordering.

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

²⁰ H.v.J. 12 december 2008, C- 197/07, Aktieselskabet af/BHIM en TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) www.curia.europa.eu, punten 22-23.

²¹ H.v.J., 18 juni 2009, L'Oréal/Bellure, punt 41.

²² Gerecht, 22 maart 2007, T-215/03 (SIGLA/BHIM), curia.europa.eu, 42.

²³ HvJ, 27 november 2008, C-252/07, Intel/CPM, rn. 77 en 81 en dictum.

6 DE KOSTEN

56. 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.

7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

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

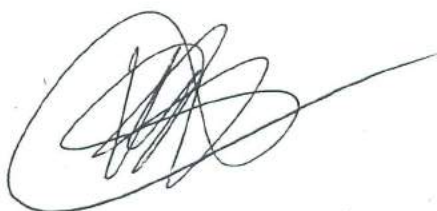
De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk maar niet gegrond.

De stakingsrechter verklaart de tegenvordering van verwerende partij ontvankelijk maar niet gegrond.

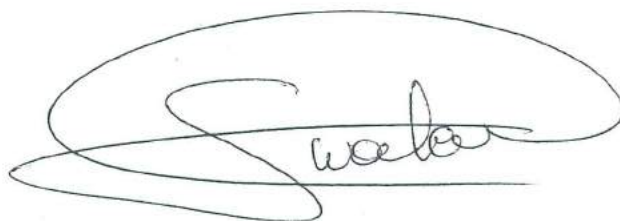
De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding plus euro dagvaardingskosten.

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

28 MRT 2017



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens