
**NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUSSEL**

Vordering tot staken- zaal E-

A.R.: A/14/02029

IN DE ZAAK VAN:

1) MARS INCORPORATED, vennootschap naar Amerikaans recht, met maatschappelijke zetel te 6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, Verenigde Staten van Amerika;

Eerste eiseres;

2) MARS PETCARE UK UNLIMITED, vennootschap naar Engels recht, met maatschappelijke zetel te 3D Dundee Road, Slough, Berkshire, SL1 4LG, Verenigd Koninkrijk;

Tweede eiseres;

3) MARS BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem, België en ondernemingsnummer 0417.521.454.

Derde eiseres;

Allen vertegenwoordigd door Mter Paul Maeyaert (paul.maeyaert@altius.com) en Mter Jeroen Muyldermans (jeroen.muyldermans@altius.com), advocaten te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, bus 414;

TEGEN:

1) De heer [REDACTED], zelfstandig handelaar/zaakvoerder, gedomicilieerd te Groenstraat 118, B-3960 Bree, en met ondernemingsnummer 0699.064.647;

Eerste verweerder;

2) **GEDON PET NV**, met maatschappelijke zetel te Opittekiezel 38, bus 1, B-3960 Bree, en met ondernemingsnummer 0475.268.227;

Tweede verweerder

Beiden vertegenwoordigd door Mter Christ'l Verleyen, advocaat met kantoor te Ridderstraat 10, 1050 Elsene;

Gelet op de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 inzake het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals gewijzigd;

Gelet op de gedinginleidende dagvaarding zoals in kort geding, betekend op 19 maart 2014;

Gelet op de conclusiekalender, neergelegd door de partijen op de openbare terechtzitting van 26/03/2014 en de hierop volgende beschikking van 2 april 2014 op grond van artikel 747 Ger.W. waarbij de conclusietermijnen werden bepaald overeenkomstig het minnelijk akkoord tussen de partijen en waarbij de zaak ondermeer werd vastgesteld voor pleidooien op de openbare terechtzitting van de vorderingen tot staking zaal E van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel op woensdag 8 oktober 2014;

Gelet op de neergelegde conclusies en stukken;

Gehoord de advocaten van partijen in hun mondelinge uiteenzettingen ter openbare terechtzitting van 8/10/2014, datum waarop de zaak in beraad werd genomen;

De laatste syntheseconclusies werden door de advocaten van de partijen tevens digitaal aan de rechtbank meegedeeld.

DE VORDERING

De vordering vanwege eisende partij strekt ertoe:

De tegenvordering van verweersters tot nietigverklaring van Gemeenschapsmerk van eerste eiseres ingeschreven onder nummer 003844164 ontvankelijk doch ongegrond te verklaren

De vorderingen van eiseressen ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens,

- voor recht te zeggen dat verweersters, door in het economisch verkeer gebruik te (laten) maken van de aangevochten kauwstok
- een inbreuk begaan op het Gemeenschapsmerk met nummer 003844164 van eerste eiseres in de zin van artikel 9(1)(b) GMVO, minstens artikel 9(1)(c) GMVO
- een inbreuk begaan op het Benelux model van tweede eiseres met nummer 35235-01/02/03 in de zin van artikel 3.16 BVIE
- een oneerlijke en verwarringstichtende marktpraktijk begaan jegens derde eiseres en de consument, in de zin van artikelen 95 WMPC en 10*bis*, lid 2 UvP en de artikelen 10*bis*, lid 3, 1^o UvP, 89, 1^o WMPC en 91, 13^o WMPC;
- dienvolgens de staking van deze inbreuken te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per enkelvoudige daad in strijd met het bevel en binnen de 30 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis, met dien verstande dat het stakingsbevel, overeenkomstig artikel 103(2) GMVO, van toepassing is in de gehele EU;
- verweersters te bevelen om alle inbreukmakende producten in de gehele EU terug te nemen en te laten vernietigen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en op eigen kosten, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per product – met dien verstande dat één gezamenlijke verpakking met verschillende individuele kauwstokken als één product geldt – dat binnen de 30 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis nog te koop wordt aangeboden in de EU;
- verweersters te veroordelen tot betaling van alle kosten van het geding, inclusief een rechtsplegingsvergoeding begroot in hoofde van eiseressen op 5.000 EUR.

GEDON PET besluit tot:

Met betrekking tot de hoofdeis

Deze ontvankelijk doch als ongegrond af te wijzen.

Eiseressen te veroordelen tot de kosten inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding.

In ondergeschikte orde, te zeggen voor recht dat er geen reden is om een dwangsom op te leggen met betrekking tot de gevorderde maatregelen.

In elk geval, te zeggen voor recht dat verweersters op hoofdeis niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het niet uit de handel halen van producten waarvoor zij geen enkele plicht tot traceren meer heeft.

Met betrekking tot de tegeneis

Te zeggen dat het teken nietig wordt verklaard Artikel 7(1)(b) van de Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVO)

Dienvolgens de nietigverklaring uit te spreken van het 3 D merk « Dentastix » Gemeenschaps merk EU 003 844 164 geregistreerd sedert november 2015 voor waren en diensten in de klasse(n) 3, 5, 31, 42 en 44.

De feiten

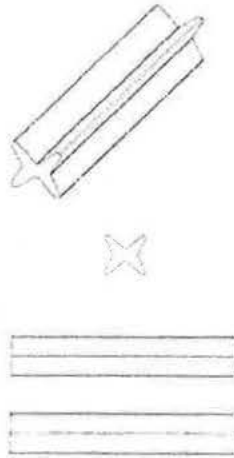
De feiten kunnen worden weergegeven als volgt:

Eisende partijen maken allen deel uit van de MARS groep. Zij produceert en verdeelt onder meer producten onder het merk Pedigree.

Het merk Pedigree wordt gebruikt voor het op de markt brengen van een ruim assortiment aan hondenvoeding en hondenverzorgingsproducten. Eén van de producten die MARS onder het merk Pedigree verkoopt, zijn kauwstokjes ter preventie en behandeling van tandsteen bij honden. Deze producten worden op de markt gebracht onder het merk “DENTASTIX” en worden gekenmerkt door een, volgens eisende partijen, karakteristieke en onderscheidende X-vorm. De producten zijn in verschillende formaten, kleuren (geel-bruin-groen) en verpakkingen beschikbaar en zien er als volgt uit:



Eerste eiseres is titularis van het onderstaande driedimensionale Gemeenschapsmerk, aangevraagd op 17 mei 2004 en ingeschreven op 15 november 2005 onder nummer 003844164 voor, onder meer, waren in klasse 3, te weten “ademverfrissende middelen en tandreinigingsmiddelen; medicinale shampoo en reinigingsmiddelen voor toepassing op dieren; niet-medicinale tandpasta, mondspoelingen en ademverfrissende middelen voor dieren” en klasse 31, te weten “voedingsmiddelen voor dieren” en “botten en eetbare kauwmiddelen”:



Tweede eiseres is titularis van de rechten verbonden aan het model, te weten het Benelux model, hieronder afgebeeld, gedeponeerd op 7 januari 2003 met (verlengbare) geldigheidsduur tot 7 januari 2018, onder de omschrijving “kauwproducten voor dieren” en ingeschreven onder nummer 35235-01/02/03:



Derde eiseres is de onderneming die in België instaat voor de verdeling en het op de markt brengen van de Dentastix- producten.

Mijnheer [REDACTED] is actief in de vleesbewerkingsector.

De NV GEDON PET is opgericht in 2006 en is gespecialiseerd in het produceren van supplementvoeding en snacks voor honden en katten. De heer [REDACTED] staat in voor de verpakking en verdeling. Gedon Pet verkoopt aan groothandelaars in dierenvoeding in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanië.

Mars stelt in de loop van 2013 te hebben vastgesteld dat op de Belgische en Nederlandse markt kauwstokjes voor honden verkocht werden die opvallende gelijkenissen zouden vertonen met de Dentastix- producten en die eveneens gekarakteriseerd worden door een X-vorm (Stuk II.3 eisers):



De producten worden onder het merk "Pet Snack" en de aanduiding "Carnea" in verschillende afmetingen en in verschillende kleuren (rood, geel, bruin, enz.) in België en Nederland op de markt gebracht in doorschijnende verpakking met vermelding van de volgende informatie: "██████████" en "██████████", alsmede het vergunningsnummer "BE6277" (Stuk II.3 eisers):



Eisende partijen stellen dat de keuze voor die welbepaalde vormgeving een welbewuste poging van verweerders zou zijn om bij de consument de associatie te leggen, zelfs verwarring te wekken, met het Dentastix product en mee te liften op de herkenning en bekendheid die de vorm geniet bij het publiek.

Per brief van 14 november 2013 heeft tweede eiseres, in naam van de Mars groep, haar bezwaren geuit ten aanzien van de enige persoon die als dusdanig vermeld staat op de verpakking, te weten de heer ██████████, tegen het op de markt brengen van het product onder de, volgens haar, overeenstemmende X-vorm, onder meer met verwijzing naar het in dit geding ingeroepen driedimensionale merk.

Per brief van 20 december 2013 meldden de Duitse raadsleden van eerste verweerder dat laatstgenoemde optrad als moederverenootschap van FRIGERA AG, te weten de onderneming gevestigd te Eupen die ook de met verweerders verbonden webshop uitbaat. In de brief werden de aanspraken van MARS betwist, onder meer met het argument dat:

- het vormmerk niet in staat is de herkomst van de waren te waarborgen en zodoende onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7(1)(b) van Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk ("GMVO"); Verweerders verwezen daarbij onder meer naar een tegenvordering tot nietigverklaring ingesteld in een Poolse inbreukprocedure.
- de vorm van het product hoe dan ook voldoende verschillen vertoonde.

Per brief van 18 februari 2014 verzochten de Duitse raadsleden aan MARS om te bevestigen dat zij geen verdere stappen zou ondernemen tegen het product. Bij gebreke aan zulke bevestiging vóór 4 maart 2014, dreigden zij ermee om een declaratoire vordering tot niet-inbreuk in te stellen en/of een nietigheidsvordering tegen het betrokken Gemeenschapsmerk.

Per brief van 4 maart 2014 meldden de raadsleden van MARS hun tussenkomenst en verzochten zij om een uitstel van tweetal weken, teneinde de zaak te onderzoeken en verweerders van antwoord te kunnen dienen.

Per brief van 18 maart 2014 hebben de raadsleden van MARS verzocht het op de markt brengen van het betrokken product te staken. MARS legde aan dat verzoek aanvullend ten grondslag dat het product eveneens inbreuk maakte op de modelrechten van tweede eiseres en beschouwd kon worden als een oneerlijke marktpraktijk die de beroepsbelangen van derde eiseres, als onderneming actief op de Belgische markt, kon schaden.

In de brief benadrukten de raadsleden van MARS bovendien dat de tegenvordering tot nietigverklaring van het vormmerk ingesteld in de Poolse inbreukprocedure, na eerste aanleg, nu ook in beroep werd afgewezen en het Poolse hof van beroep te Warsaw de merkinbreuk bevestigde wegens het op de markt brengen van een X-vormige kauwstok ("Dental Cross") (Stuk IV.13 eisers).

Eiseressen zijn vervolgens overgegaan tot het instellen van onderhavige dagvaarding.

De ontvankelijkheid

Partijen werpen geen gronden van niet ontvankelijkheid van de vordering op.

Er zijn evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet ontvankelijkheid zodat de vordering ontvankelijk is.

De grond:

Vermits eiseressen in hoofdorde hun vordering steunen op het gebruik van een teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk waarvan zij titularis zijn(artikel 9(1) b GMVO en 9(1) c GMVO en dat inbreuk zou maken op haar exclusieve rechten, en vermits verweerders op hoofdeis bij tegenvordering de nietigverklaring van het vormmerk van eerste eiseres op grond van art. 7.1 (b) vorderen, dient vooreerst de tegenvordering te worden beoordeeld.

Met betrekking tot de tegenvordering tot nietigverklaring van het vormmerk van eerste eiseres

De heer ██████████ en de NV Gedon Pet roepen de nietigheid in van het vormmerk van eerste eiseres daar het onderscheidend vermogen zou missen in de zin van artikel 7(1)(b) Vo 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk(GMVO) en derhalve nietig dient te worden verklaard.

Eerste eiseres op hoofdeis betwist dit.

Art. 52.1 a) GMVO (absolute nietigheidsgrond) bepaalt :

52.1. Het Gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer :
a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;

Overeenkomstig artikel 7.1. GMVO nr 207/2009 worden geweigerd ter inschrijving:

...

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

De ratio van deze artikelen is dat er geen merken worden ingeschreven of ingeschreven blijven die niet geschikt zijn om de waren/diensten van een onderneming te onderscheiden en dus niet de wezenlijke functie van het merk kunnen vervullen.

Aan de voorwaarde van onderscheidend vermogen dient voldaan te zijn op het ogenblik van het depot(HvJ EU van 23 april 2010, C-332/09, BHIM v Frosch Touristik, punten 41 en 42).

De beoordeling moet in concreto gebeuren.

Artikel 4 GMVO bepaalt dat Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd *“door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”*.

Het onderscheidend vermogen van een bepaald teken moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek(HvJ EU 9 september 2010, C-265/09 P, OHIM/ Borco punt 32).

De verschillende weigeringsgronden moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt(Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, 29 april 2004, Jurispr. Blz. I-5089, punt 45).

Het publiek moet daarbij in staat zijn om de waar als afkomstig van één bepaald onderneming te herkennen. Deze herkomstgarantie is de wezenlijke functie van het merk. Het onderscheidend vermogen laat de consument, die de door het merk aangeduide waar heeft verkregen, toe, bij aan latere aankoop in geval van een positieve ervaring, die keuze te herhalen of, ingeval van negatieve ervaring, een andere keuze te maken(HvJ, 3 december 2003, T-305/02, Nestlé/OHIM, punt 28).

Bij vormmerken heeft alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, een onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling(Henkel/BHIM, punt 39, HvJ 7 oktober 2004, C-136/02 : de vorm van de 'Mag' zaklampen is niet onderscheidend), HvJ 12 januari 2006, C)173/04 Deutsche SiSi-Werke / OHIM(vorm van een stazakje voor vruchtensap).

De gangbare vorm of de norm in een bepaalde sector, dient begrepen te worden als de vormen die voor de hand liggen in de perceptie van de consument van die waar of de "*geometrische basisvormen*"(HvJ EU 12 januari 2006, C-173/04P, Deutsche SiSi-Werke/OHIM (vorm van een stazakje voor vruchtensap, punt 37).

Een dergelijk merk moet het de consument mogelijk maken, de betrokken waar "*zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid*", van die van andere ondernemingen te onderscheiden (HvJ EU 12 februari 2004, C-218/01, Henkel, punt 53).

Het algemeen belang dat aan die eisen mede ten grondslag ligt is dat wanneer de inschrijving van vormen zou worden toegelaten "*die sterk lijken op de gewoonlijk gebruikte basisvormen, de kans vergroten dat via het merkenrecht aan een marktdeelnemer exclusieve rechten worden toegekend die de mededinging op de markt van de betrokken waren zouden kunnen belemmeren. De absolute weigeringsgronden weerspiegelen nu juist de bedoeling van de*

gemeenschapswetgever om dergelijke monopolisering te vermijden” (Gerecht 5 maart 2003, T-194/01, Unilever/OHIM ,vorm van een afwastablet, punt 66).

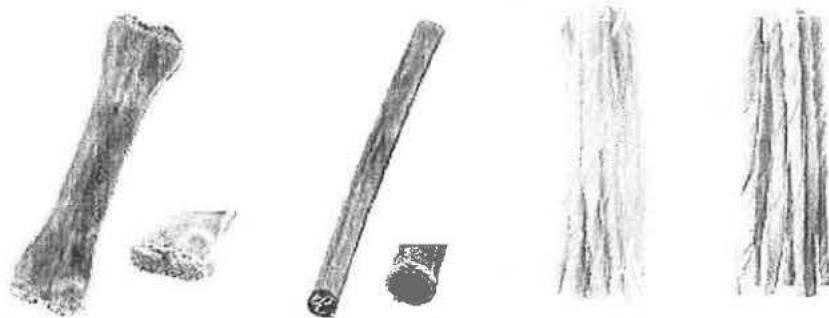
Het minimale onderscheidende vermogen van het merk – en dus tevens de vraag welke vormen al dan niet gangbaar zijn in een sector – dient beoordeeld te worden op het ogenblik van de depotaanvraag, te weten op 17 mei 2004.

De bewijslast dat het Gemeenschapsmerk nietig is omwille van één van de absolute nietigheidsgronden, rust volledig bij de eiser in reconventie, te weten GEDON PET en de heer [REDACTED]. GEDON PET/ de heer [REDACTED] dienen bijgevolg te bewijzen dat het OHIM op het ogenblik van de beoordeling van de aanvraag tot inschrijving van het vormmerk op 17 mei 2004 tot de onjuiste conclusie is gekomen dat het merk in verhouding tot diervoeding en kauwproducten in de ogen van het relevante publiek(de gemiddelde aandachtige en oplettende consument) elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7.1.b) GMVO.

Toegepast op voorliggende zaak:

Het onderscheidend vermogen van het vormmerk moet *in concreto* worden onderzocht, rekening houdend met de datum van het depot(aanvraag dateert van 17 mei 2004, inschrijving van 15 november 2005 onder nr. 003844164 voor, onder meer, waren in klasse 3 en 31) en met de norm of de gangbare vormen in de sector van de diervoeding op dat ogenblik.

De norm voor de sector van diervoeding(of kauwstokjes voor honden terwijl het merk werd ingeschreven voor diervoeding in het algemeen) of de gangbare vormen in de Europese Unie op dat ogenblik bestond uit de gebruikelijke ‘been’- vormen of eenvoudig langwerpige gevormde kauwstokjes, eventueel met enig reliëf, zoals hieronder afgebeeld:





Op het ogenblik van het depot bestond de aanbiedingsvorm van het product niet uit één van de gebruikelijke vormen van de waren in de betrokken sector en evenmin een eenvoudige variant ervan, maar een vorm met een bijzondere verschijningsvorm die de aandacht van het relevante publiek trekt en dit publiek in staat stelt de bedoelde waren te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst.

Het relevante publiek van kauwsticks voor honden is in staat om de commerciële herkomst van die waar aan de hand van de vorm te herkennen en, indien de aankoopervaring positief is, deze te herhalen. Het merk vervult hier dus een herkomstfunctie.

Eens dit is vastgesteld, met name dat de vorm de consument in staat stelt de herkomst van de waar te herkennen, doet het feit dat dit teken al dan niet tegelijkertijd een andere dan de herkomstfunctie vervult, niet af aan het onderscheidend vermogen ervan.

Daarenboven zijn de wezenlijke kenmerken van het vormmerk niet functioneel bepaald. Het vormmerk heeft bijgevolg onderscheidend vermogen.

Aangezien niet wordt aangetoond door eisers op tegenvordering, dat het vormmerk van eerste eiseres op hoofdeis op het ogenblik van de aanvraag tot inschrijving elk onderscheidend vermogen miste en zodoende ten onrechte werd ingeschreven, zijn de argumenten van partijen aangaande de inburgering niet pertinent.

Hetzelfde geldt wat de argumenten betreft aangaande de bekendheid van het merk. Deze zijn voor de beoordeling van de vordering tot nietigverklaring van GEDON PET en de heer [REDACTED], niet ter zake dienend.

GEDON PET en de heer [REDACTED] falen in de op hen rustende bewijslast.

De tegenvordering tot nietigverklaring van het vormmerk van eerste eiseres, gesteund op artikel 7.1 b) GMVO is derhalve ongegrond.

Met betrekking tot de gestelde inbreuken

Artikel 9.1 GMVo nr 207/2009 bepaalt dat de houder van een Gemeenschapsmerk is toegelaten om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a)...

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk.

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is [en a fortiori wanneer ze identiek of overeenstemmend zijn], indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien 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 merk¹.

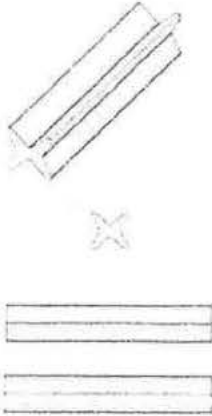
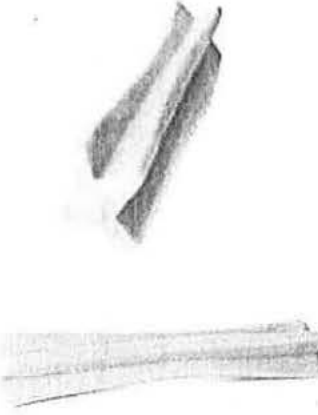
Met betrekking tot de vordering, gesteund op artikel 9.1,b)GMVO

Opdat eisende partijen zich nuttig op dit artikel zouden kunnen beroepen, moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

- het gebruikte teken is gelijk aan of stemt overeen met het vormmerk
- het teken wordt gebruikt in het economisch verkeer
- voor dezelfde waren of soortgelijke waren als deze waarvoor het vormmerk is ingeschreven
- het bewijs moet worden geleverd dat door dergelijk gebruik' verwarring, inhoudende het gevaar voor associatie' kan ontstaan.

Verweersters betwisten dat er sprake zou zijn van verwarringsgevaar.

De beoordeling van een merkinbreuk impliceert de vergelijking tussen het ingeroepen merk, zoals ingeschreven, met het teken, zoals het wordt gebruikt¹

vormmerk	aangevochten teken
	

¹ Cass. 3 november 2006, I.R.D.I. 2007, 51

De rechtbank mag slechts besluiten tot inbreuk indien vaststaat dat het gebruik van de derde de essentiële functie(herkomstfunctie)² of een andere functie van het merk(kwaliteits- advertentie of investeringsfunctie) aantast³.

Daarenboven zal slechts tot inbreuk worden besloten indien door dergelijk gebruik “verwarring, inhoudend het gevaar voor associatie” kan ontstaan.

Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar moet gekeken worden naar de perceptie van het teken door het relevante publiek. De rechtbank zal tot overeenstemming tussen de tekens en/of soortgelijkheid tussen de waren of diensten besluiten indien zij vaststelt dat de relevante consument die normaal dergelijke producten koopt of diensten geniet en die met het aangevochten teken wordt geconfronteerd op directe of indirecte wijze in verwarring kan worden gebracht nopens de herkomst ervan en met name kan denken dat de onder dit teken verhandelde producten of aangeboden diensten afkomstig zijn van de merkhouder⁴

Het verwarringsrisico op basis waarvan de overeenstemming en soortgelijkheid moet worden beoordeeld, is essentieel verbonden aan de wezenlijke functie van het merk: de herkomstfunctie.

Het behoort aan eisende partij toe om het bewijs te leveren dat de overeenstemming tussen tekens en/of goederen van die aard is dat ze een risico van verwarring in hoofde van de relevante consument creëert.

De beoordeling dient te gebeuren *in concreto*: het merk zoals het is ingeschreven dient te worden vergeleken met het beweerd inbreukmakend teken zoals het wordt gebruikt.

De beoordeling moet gebeuren vanuit de invalshoek van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten/diensten. Rekening moet worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en dat hij zal aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven wanneer het er op aankomt twee tekens met elkaar te vergelijken.

² H.v.J. 25 januari 2007, Opel/Autec, C-48/05, punt 21, H.v.J. 12 november 2002 Arsenal/Reed, C-206/01. H.v.J. 11 september 2007, Celine/Celine C-17/06; H.v.J. 23 maart 2010, Google/Vuitton e.a. C-236 tot C 238(AdWords)

³ F. GOTZEN/ M.C. JANSSENS, “Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht” ed. 2012 p 172

⁴ Arr. 29 september 1998, Canon Kabushiki Kaisha/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, punt 17

Voor de beoordeling van "overeenstemming" tussen merk en teken moet de rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkheid ervan bepalen.

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt ingeroepen.

Het verwarringsgevaar zal groter zijn naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is;

Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid, op de markt een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht⁵

Toegepast *in concreto*:

-De bepaling van de mate van overeenstemming tussen de waren wordt onderzocht aan de hand van de in de merkinschrijving opgegeven warenomschrijving en de waren waarvoor het teken *in concreto* wordt gebruikt.

In de merkinschrijving worden de waren omschreven als:

"03 tandreinigingsmiddelen; (...) mondspoelingen en ademverfrissende middelen voor dieren"

"31 voedingsmiddelen voor dieren; botten en eetbare kauwmiddelen"

Waren zoals gebruikt: Kauwstokjes voor honden, ongeacht of zij al dan niet de expliciete functie hebben om de tanden te reinigen.

Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd.

De waren waarvoor het aangevochten teken in dit concrete geval wordt gebruikt (kauwstokjes voor honden) kunnen worden ondergebracht in de ruimere warenomschrijving van het oudere merk (voedingsmiddelen voor dieren en eetbare kauwmiddelen).

Het verschillende doel en/of de verschillende eindgebruiker waarop GEDON PET en de heer [REDACTED] zich beroepen mag niet in aanmerking worden genomen indien de omschrijving van de waren in de merkinschrijving geen beperking in die zin bevat.

Aangezien het ingeroepen merk niet enkel is ingeschreven voor 'tandreiniging' maar gewoon als 'voedingsmiddelen voor dieren; botten en eetbare kauwmiddelen' is het identiek aan de waren waarvoor het aangevochten teken wordt gebruikt. Het is bijgevolg irrelevant dat de kauwstokken van GEDON PET een andere samenstelling zouden hebben.

⁵ H.v.J. 11 november 1997, Puma/Sabel, Ing. Cons 1998, 15

Gezien de waren identiek zijn, is ook het doelpubliek identiek: het vormmerk is ingeschreven en het teken wordt gebruikt voor hondenvoeding en eetbare kauwmiddelen, zodat de relevante consument zowel in het ene als in het andere geval beperkt kan worden tot personen die regelmatig voeding of aanvullende voeding kopen voor hun hond.

Het aandachtsniveau van de relevante consument van diervoeding is eerder laag, hoogstens normaal: het gaat om dagdagelijkse consumptiegoederen; het relevante publiek is bijgevolg de gewone, gemiddelde, normaal geïnformeerde en omzichtige consument van voedingsmiddelen voor honden.

-Inzake vormmerken kan, vermits een fonetische en conceptuele vergelijking niet mogelijk is, de mate van overeenstemming enkel op het visuele slaan.

Visueel bestaat het merk uit:

- een langwerpige stok
- met 4 karteltanden
- de uiteinden zijn recht afgesneden
- de vier zijden zijn identiek en symmetrisch en staan loodrecht op elkaar
- de uiteinden en zijden zijn tegenover elkaar geplaatst zodat een X-vorm wordt gecreëerd.

Het aangevochten teken:

- een langwerpige stok
- met 4 karteltanden die naar het midden toe wat smaller zijn
- de uiteinden zijn niet recht afgesneden maar wat bolvormig
- de uiteinden en zijden zijn tegenover elkaar geplaatst zodat een X-vorm wordt gecreëerd

Dit zorgt, rekening houdend met het onvolmaakte beeld van de gemiddelde aankoper van hondenvoeding, voor een globale overeenstemmende visuele indruk tussen het merk en teken.

Het verweer dat de afmeting van de kauwstokjes evenals de kleur verschillend zou zijn is merkenrechtelijk irrelevant. De merkinschrijving bevat immers geen afmetingen noch kleurenopgave die de beschermingsomvang van het vormmerk zouden kunnen beperken.

Er moet tevens rekening worden gehouden met het sterk onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk: in de EU is er slechts één onderneming die kauwstokken op de markt brengt met 4 gekartelde tanden, met name MARS.

De producten kunnen via dezelfde kanalen worden verdeeld, het doelpubliek is hetzelfde. Er bestaat gevaar voor verwarring in hoofde van de consument, in die zin dat de consument onterecht van mening zou kunnen zijn dat de waren onder het aangevochten teken in werkelijkheid afkomstig zijn van eisende partijen of een economisch verwante onderneming: rekening houdend met het gegeven dat de gemiddelde aankoper van hondenvoedingssupplementen slechts zelden de mogelijkheid heeft om het teken van GEDON PET en het

merk van eerste eiseres rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven, wordt een gevaar of risico op verwarring aangetoond.

Eisende partijen kunnen zich bijgevolg nuttig beroepen op artikel 9.1.(b) GMVO.

Met betrekking tot de inbreuk op artikel 9(1)c GMVO

De voorwaarden die cumulatief vervuld dienen te zijn opdat eisende partijen zich op dit artikel zouden kunnen beroepen zijn:

- het gebruik van het aangevochten teken vindt plaats in het economisch verkeer
- er is sprake van een ouder bekend merk
- het aangevochten teken wordt gebruikt voor niet- soortgelijke of voor soortgelijke waren(H.v.J. 2003, Davidoff/ Gofkid, Ing. Cons 2003, 143; zie in dezelfde zin HvJ 23 oktober 2003, nr. C-408/01, www.curia.eu, Adidas/Salomon).
- het aangevochten teken is identiek aan of stemt overeen met het oudere merk
- het gebruik van het aangevochten teken trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen n de reputatie van het oudere merk of doet afbreuk aan dit onderscheidend vermogen
- de inbreukmaker heeft geen geldige reden om gebruik temaken van het aangevochten teken.

Hier dient niet het bewijs van verwarringsgevaar te worden geleverd.

Het gebruik van het aangevochten teken vindt plaats in het economisch verkeer

Dit wordt niet betwist door GEDON PET.

Er is sprake van een ouder bekend merk

De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn(HvJ 6 oktober 2009, C-301/07, PAGO International GmbH/ Tirolmilch registrierte genossenschaft GmbH, punt 21 e.v.)

Bij het onderzoek naar de mate van bekendheid van een merk dienen eveneens alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen zoals met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.

In Nederland heeft Dentastix in de periode van 2012 tot 2014 een aandeel in de markt van aanvullende dierenvoeding dat schommelt tussen 10% en 17%. Indien discounters als Lidl en Aldi uit de resultaten worden gehaald, loopt dat aandeel zelfs op tot meer dan 20% (Stuk IV.2 eisers).

Indien de markt beperkt wordt tot aanvullende hondenvoeding ter verzorging van het gebit, dan behaalt Dentastix in België zelfs een marktaandeel dat schommelt tussen 55% en 69% (Stuk IV.6 eisers).

MARS is dus zonder meer marktleider met het vormmerk op de specifieke markt van tandverzorgingsmiddelen en een belangrijke speler op de markt van aanvullende diervoeding, *i.e.* kauwstokjes of snoepjes.

De aandelen in de markt van andere Europese lidstaten zijn niet anders, gelet op het even intensieve gebruik en de promotie van Dentastix door MARS in die markten (zie alle andere stukken in Kaft IV eisers).

MARS brengt de Dentastix producten op de markt in de gehele EU. De geografische spreiding van het gebruik kan dus niet ruimer zijn.

De Dentastix worden in de gehele EU op continue en steeds intensievere wijze verkocht vanaf 2002 of 2003, afhankelijk van de markt. Het gebruik strekt zich derhalve uit over een lange periode.

Het gebruik van het vormmerk in de gehele EU is uitermate intensief. De producten worden niet enkel verkocht in gespecialiseerde dieren (voeding)winkels, zoals Tom & Co, maar ook in zowat alle supermarkten en superettes. De volumes die jaarlijks verkocht worden, zijn dan ook enorm, zoals blijkt uit de door eisers neergelegde stukken.

Het succes van Dentastix is mede te verklaren door de grootschalige promotie en reclame voor het product, via allerlei media, en dit in de gehele EU (zie alle stukken in kaft IV eisers).

In België heeft MARS in de periode van 2009 tot 2004 op jaarbasis gemiddeld meer dan 2.000.000 EUR besteed aan allerlei vormen van reclame en marketing. In de periode van 2010 tot 2014 werden Dentastix televisiereclames op jaarbasis gemiddeld 12 tot 24 weken uitgezonden (Stuk IV.6 eisers, Stuk IV.7 en IV.9).

Dezelfde vaststellingen gelden voor het Verenigd Koninkrijk (Stuk IV.14 en IV.15), Duitsland (Stuk IV.16, IV.17, IV.18 en IV.19), alsmede Frankrijk (Stuk IV.20, IV.21, IV.22 en IV.23):

Bovenstaande gegevens zijn objectief en betrouwbaar en hebben betrekking op de merendeel van de markten van de EU.

Hieruit volgt derhalve dat het vormmerk eveneens een zekere mate van bekendheid heeft verworven in de EU.

Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het Gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap, hetgeen in voorkomend geval het volledige grondgebied van slechts één lidstaat kan zijn (HJEU 6 oktober 2009, C-301/97, PAGO International /Tirolmilch, punten 27 en 29).

De intensiteit, de geografische spreiding, de omvang van de door eisers ondernomen investeringen ter promotie van het merk, de duur van het gebruik, toont de bekendheid zonder meer aan van het vormmerk van eerste eiseres in de belangrijkste markten van de EU.

Het verband tussen vormmerk en teken

De mate van overeenstemming vereist voor de toepassing van artikel 9(1)(c) GMVO is niet dermate dat de consument merk en teken moet kunnen verwarren, en zodoende in verwarring kan worden gebracht over de commerciële herkomst van de waren onder het teken. Het volstaat dat er een “zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken [is], op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet” (HJEU 23 oktober 2003, C-408/01, adidas/ Fitnessworld Trading, punt 29). De vereiste graad van overeenstemming tussen merk en teken onder *sub c)* is dus niet zeer hoog.

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

In afwezigheid van verwarringsgevaar, dient het bestaan van een dergelijk verband, net als het verwarringsgevaar, globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

de mate van overeenstemming tussen merk en teken

Het vormmerk en teken zullen visueel een overeenstemmende indruk bij de consument opwekken. Als gevolg daarvan zal de consument een verband

tussen merk en teken leggen. Het is voldoende aannemelijk dat het aangevochten teken van GEDON PET het vormmerk van eerste eiseres in gedachten oproept, ook al is er geen gevaar voor verwarring.

de mate van overeenstemming tussen de waren

De waren, gedekt door het merk en teken zijn soortgelijk.

het relevante publiek

Indien het relevante publiek zeer soortgelijk of identiek is, kan een “verband” tussen merk en teken des te sneller worden aanvaard. *In casu* is het doelpubliek identiek: het gaat om de kopers van hondenvoeding/ aanvullende voeding voor honden die zowel het ene als het andere product kunnen aankopen.

de mate van bekendheid van het oudere merk

Hoe meer de consument geconfronteerd wordt met het onderscheidende vormmerk van MARS en hoe meer dit beeld met de karakteristieke vier karteltanden en X-vorm in gedachten blijft hangen, des te sneller zal hij aan MARS (of Dentastix) denken als hij met een nieuw soortgelijk product wordt geconfronteerd dat eveneens vier overeenstemmende karteltanden heeft. Zoals reeds gesteld, is het vormmerk bekend in de EU.

De som van bovenstaande elementen laat toe om te besluiten dat het betrokken publiek een verband tussen merk en teken zal leggen, in die zin dat het publiek zal denken aan het vormmerk of dit eenvoudig in gedachten zal oproepen wanneer men het aangevochten product van verweerders op hoofdeis waarneemt.

Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het vormmerk

Het voorhanden zijn van één van deze drie inbreuken is voldoende om de bepaling toe te passen.

Dit begrip “moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie

getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden” (HJEU 18 juni 2009, C-487/07, l’Oréal e.a./Bellure e.a., punt 50).

De keuze van GEDON PET om haar kauwstok net vorm te geven met 4 gekartelde tanden kan dan ook bezwaarlijk toevallig worden genoemd: het kan niet anders zijn dan een poging om bij de consument een onmiddellijke en sterke associatie te leggen met het vormmerk, te meer gezien de sterke herkenning die het vormmerk van eerste eiseres geniet op de EU markt, en de Benelux in het bijzonder.

De vormgeving van de kauwstokjes van GEDON PET kan dan ook enkel en alleen verklaard worden doordat ze als doel heeft ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of mee te liften op het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de vorm, zodoende dat het concurrerende product bij de introductie ervan en de verdere verkoop meteen een “impuls” krijgt.

De inbreukmaker heeft geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten teken

In de mate dat de overige voorwaarden van artikel 9(1)(c) vervuld zijn, ligt de bewijslast bij GEDON PET om aan te tonen dat zij beschikt over een zogenaamde “geldige reden” voor het inbreukmakende gebruik.

Uit het overzicht van concurrerende producten blijkt zonder meer dat er tientallen, zelfs honderden, andere mogelijke vormgevingen zijn (Stuk II.8 eisers)

Het blijkt eveneens uit het overzicht van de producten van verweerders zelf (Stuk II.6 en II.7 eisers).

Deze voorbeelden weerleggen eveneens het argument van GEDON PET dat de vorm van haar product is ingegeven door het productieproces, namelijk spuijeten(een techniek waarbij het ingrediënt of mengsel veelal verwarmd wordt en vervolgens onder druk wordt gespoten in een matrijs waarvan de holte de vorm is van het gewenste product, waarna het kan harden). Hieruit volgt dat GEDON PET wel de vorm van de holte van de matrijs heeft gekozen en dus bewust een kauwstok met 4 gekartelde tanden heeft willen ontwerpen, in een poging aan te haken bij de bekendheid van het vormmerk.

De vorm volgt niet het productieproces. Het productieproces volgt de vorm, die GEDON PET zelf kiest.

Na belangenafweging tussen enerzijds, het belang van eerste eisende partij om de wezenlijke functie van haar merk, met name de herkomstfunctie, te handhaven, en de belangen van GEDON PET om het aangevochten teken te gebruiken, blijkt niet dat GEDON PET een legitiem belang heeft om te kunnen beschikken over dit teken om haar waren aan te duiden.

Eerste eiseres kan zich bijgevolg nuttig beroepen op artikel 9.1.(c) GMVO.

Met betrekking tot de modelinbreuk

Tweede eiseres, Mars Petcare UK, is titularis van de rechten verbonden aan het model, te weten het onderstaande (meervoudige) Benelux model gedeponerd op 7 januari 2003 met geldigheidsduur tot 7 januari 2018, onder de omschrijving “kauwproducten voor dieren” en ingeschreven onder nummer 35235-01/02/03 (Stuk I.4 eisende partijen):



De kern van de rechten verbonden aan het model, bestaat erin dat het model het uiterlijk van een voortbrengsel beschermt, zoals dat onder meer kan worden afgeleid uit met name “*de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan*” (artikel 3.1.3 BVIE). Voor de bescherming(omvang) van het model is het dus irrelevant of het model al dan niet gebruikt wordt, of het publiek het model herkent als afkomstig van één bepaalde onderneming (het onderscheidend vermogen) of nog dat het model bekendheid zou zijn bij het publiek.

Verder rust, net zoals het geval is bij merken, op ingeschreven modellen een vermoeden van geldigheid (HJEU 19 juni 2014, C-345/13, Karen Millen Fashions/Dunnes Stores, punt 39).

Overeenkomstig artikel 3.16.1 van het Benelux Verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE), kan de houder van een model, onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

“het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model”.

Artikel 3.16.2 BVIE bepaalt verder dat onder gebruik met name wordt verstaan *“het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden”.*

De beschermingsomvang van een model en de inbreuk daarop dient, zoals artikel 3.16.1 BVIE aanstipt, dus onderzocht te worden aan de hand van vier onderstaande parameters (zie ook Gerecht 7 november 2013, T-666/11, Danuta Budziewska/OHIM-Puma, 21; Gerecht 18 maart 2010, T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/OHIM-PepsiCo, punten 54-84).

Toegepast in concreto:

GEDON PET betwist de geldigheid van het model van tweede eiseres niet. Zij stellen echter dat de geïnformeerde gebruiker duidelijk beide producten zal onderscheiden. Vervolgens stellen zij dat de X-vorm is ingegeven om een technisch resultaat te bereiken(om te vermijden dat de kauwstok zou weggrollen en de bezorgdheid om de interdentale ruimtes te reinigen).

Eisende partijen stellen dat de geïnformeerde gebruiker niet zal overgaan tot een directe vergelijking van modellen: het gaat om consumptiegoederen die in grote getalen en tegen eerder lage prijs door de haastige consument in hun verpakking uit de winkelschappen worden gegraaid.

Zij betwisten vervolgens dat de uiterlijke kenmerken(X-vorm) uitsluitend door de technische functie wordt bepaald.

De aard van het voortbrengsel:

Wanneer het model zelf in aanmerking wordt genomen, kan het voortbrengsel mogelijk binnen de bij de inschrijving opgegeven ruimere categorie voortbrengselen worden afgebakend, en kan bijgevolg daadwerkelijk worden vastgesteld wie de geïnformeerde gebruiker is en welke mate van, vrijheid de ontwerper bij de ontwikkeling van het model had(Gerecht, 18 maart 2010, T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/ OHIM- Pepsico, punt 56).

Het model werd ingeschreven volgens de Locarno-classificatie voor klasse 01(voedingsmiddelen), subklasse 06(diervoeding), te weten 'kauwproducten voor dieren'.

Het daadwerkelijk verhandeld voortbrengsel, DENTASTIX, is een kauwproduct voor honden die aanvullend op de gewone diervoeding wordt gekocht en die bedoeld zijn om het gebit van de hond te verzorgen.

De geïnformeerde gebruiker

Het begrip "geïnformeerde gebruiker dient te worden opgevat als een tussencategorie tussen de –op het gebied van het merkenrecht gehanteerde- gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid.

Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. (HvJ 20 oktober 2011, Grupo Promer Mon Graphic/ BHIM & PepsiCo, C_ 281/10 punt 53).

Wat het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, verklaart het hof dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (HvJ, 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 P, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijk tussende conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijk naamwoord „geïnformeerde” suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, verschillende in de betrokken sector bestaande modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan (HvJ 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic-OHIM, r.o. 59).

In casu is de geïnformeerde gebruiker dus de consument van aanvullende hondenvoeding: hij koopt deze producten regelmatig aan en kent, vanuit zijn ervaring in de winkelschappen, eveneens de vorm van de concurrerende kauwproducten die op de markt worden aangeboden.

De voortbrengsels in dit geschil zijn zgn. supermarktwaren, t.t.z. consumptiegoederen die, tegen eerder lage prijs, door de haastige consument in hun verpakking uit de winkelschappen worden gegraaid.

De vrijheid van de ontwerper



Voorts moet de mate van ontwerprijheid worden bekeken: hoe groter de mate van ontwerprijheid voor de ontwerper van het aangevochten model, hoe minder waarschijnlijk het is dat kleine verschillen tussen de betrokken modellen zullen volstaan om een verschillende algemene indruk te wekken bij de geïnformeerde gebruiker. Bijgevolg versterkt de vaststelling dat de ontwerper een grote mate van vrijheid geniet om het model vorm te geven, de conclusie dat modellen die geen significante verschillen vertonen, bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekken(HvJ, 9 september 2011, T-11/08; Kwang Yang Motor/ OHIM- Honda, punt 33).

In voorliggende zaak bestaat er een zeer grote mate van vrijheid om een kauwstok voor honden te ontwerpen.(zie stukken II.6 , 7 en 8 neergelegd door eisende partijen).

GEDON PET bewijst niet dat de X-vorm uitsluitend is bepaald door enige functie terwijl zulk technisch resultaat ook met andere vormen kan worden bekomen. Zelfs indien de ontwerper gekartelde tanden wil gebruiken, dan zijn er vele manieren om die tanden vorm te geven en is er geen noodzaak om precies vier gekartelde tanden te gebruiken.

De algemene indruk

Het uitgangspunt is de verschijningsvorm zoals opgenomen in het modeldepot versus het model zoals concreet verhandeld:

model	aangevochten voortbrengsel
	

Het modelrecht beschermt de uiterlijke verschijningsvorm. Het is uitgevoerd in zwart-wit zonder vermelding van een bepaalde afmeting. De bescherming strekt zich bijgevolg uit tot overeenstemmende modellen in kleur en in andere afmetingen.

De vergelijking dient synthetisch te zijn: dit wil zeggen dat ze betrekking moet hebben op de modellen in hun geheel.

De stelling van GEDON PET dat geen verwarring mogelijk is, is irrelevant voor de beoordeling in het modellenrecht.

Bij een synthetische vergelijking tussen het model en het verhandeld voortbrengsel, zullen zij beiden bij een synthetische vergelijking, bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk opwekken (de langwerpige stok, met vier karteltanden, geplaatst over de gehele lengte van de kauwstok, tegenover elkaar zodat beide stokjes een X-vorm creëren, in vier verschillende hoeken van 90°).

De verschillen, zoals de afgeronde vorm van de karteltanden en de bolle uiteinden alsook de lichte versmalling in het midden bij het voortbrengsel zullen, rekening houdend met de grote mate van de ontwerpvrijheid, bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk opwekken.

Een inbreuk door verweersters op hoofdeis op het gemeenschapsmodel van tweede eiseres is bijgevolg bewezen.

Met betrekking tot de gestelde inbreuk op de oneerlijke mededinging.

Derde eiseres beroept zich op de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) zoals ingevoegd in boek VI Wetboek Economisch Recht (WER), in werking getreden op 31/05/2014.

Zij is verantwoordelijk voor het op de markt brengen in België van de DENTASTIX-producten.

Verwerende partijen stellen dat eiseres niet aantoont dat zij daden stellen die strijdig zouden zijn met de eerlijke marktpraktijken en waardoor de beroepsbelangen van eiseres zouden kunnen worden geschaad.

Zij stellen zelf niet verantwoordelijk te zijn voor het op de markt brengen van de kauwsticks, doch wel een afnemer in Nederland.

De producten zouden zich niet op de Belgische markt bevinden.

Zij stellen tevens dat derde eiseres de aanwezigheid van de kauwsticks van verweerders gedurende 8 jaar zou hebben gedoopt, de functie, samenstelling en prijs van het product zou ook verschillend zijn.

Verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.

Het beginsel van vrije mededinging impliceert het recht om de andere marktdeelnemers vrijelijk na te bootsen, zowel wat de producten of diensten betreft die worden aangeboden, als wat de wijze betreft waarop ze worden aangeboden.

Dit recht kan aan banden worden gelegd door het verlenen van exclusieve rechten ter bescherming van welbepaalde prestaties (zie hetgeen hiervoor werd besproken in verband met artikel 9.1.(b) en (c) GMVO en de in hoofde van verwerende partijen weerhouden merkinbreuk). Daarnaast wordt er ook een correctie aangebracht door de regels inzake onrechtmatige mededinging.

Een daad waarbij een onderneming het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten nabootst, is in beginsel toegelaten tenzij de onderneming 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 marktpraktijken.

Er kan sprake zijn van 'begeleidende omstandigheden' wanneer bijvoorbeeld het kopiëren, naast het kopiëren zelf, als doel heeft om de faam en de goodwill van de producten van een bedrijf, die commerciële en financiële waarde hebben, af te leiden naar producten van een ander bedrijf' (Brussel 21 oktober 2013, 2012/AR/1999, punt 60, *omuitg.*, Stuk V.1 eisers)

Er moet in casu worden nagegaan of er in hoofde van verweerders sprake is geweest van begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke marktpraktijken of van een vorm van onrechtmatig gedrag waar het louter nabootsen niet onder kwalificeert- waardoor verweerders voordeel hebben gehaald.

Mars heeft als eerste kauwstokjes met vier gekartelde tanden, voor honden ontwikkeld en met de vorm van dit product, door het langdurige en intensieve gebruik, heeft zij een aanzienlijke mate van herkenning en bekendheid op de markt opgebouwd (zie haar Kaft IV).

De keuze voor en lancering door GEDON PET van haar concurrerend product met vier gekartelde tanden in een sterk overeenstemmende X-vorm,

niettegenstaande veel andere mogelijkheden, is een poging om de faam en herkenning van de Dentastix producten uit te buiten.

Het is daarom inderdaad aannemelijk dat, door de keuze voor deze specifieke vorm van de kauwstok, ondanks de andere mogelijkheden, verweerders zich door dit gebruik het imago en de reputatie van eisende partijen toeëigenen. Zij leiden de faam en goodwill met betrekking tot de producten van eisende partijen, meer bepaald de Dentastix, die door hen werd opgebouwd, naar hun eigen producten af.

GEDON PET doet het aanbod zodoende duidelijk onder begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eerlijke marktpraktijken: het door verwerende partijen gemaakte nabootsen, in de hiervoor omschreven omstandigheden, maakt een vorm van onrechtmatig gedrag uit.

De litigieuze kauwproducten worden ook te koop aangeboden door de Belgische (web)winkels, zoals blijkt uit stuk II.3 eisende partij.

Bovendien kan, indien de gewraakte daad een reclame betreft, de stakingsvordering enkel worden ingesteld tegen de “adverteerder” van de gewraakte reclame. De adverteerder is diegene die de verantwoordelijkheid draagt voor de reclame (*i.e.* in dit geval de aankleding van de kauwstok zelf) en/of wiens diensten of producten worden geadverteerd. Uit de feiten blijkt toch dat verweerders als adverteerder moeten worden beschouwd: zij produceren de producten, zij concipiëren de vormgeving ervan, brengen het product initieel in de handel in België en staan zelfs met naam, email en/of vergunningsnummer op het etiket vermeld. Bijgevolg zijn zij zonder meer verantwoordelijk.

GEDON PET bewijst niet de litigieuze kauwstokjes, in deze specifieke vorm, reeds vanaf 2006 op de markt te hebben gebracht.

Uit de feiten blijkt geenszins dat MARS (i) op de hoogte zou zijn geweest van het eerste litigieuze (doch onbewezen) gebruik in 2006 en (ii) dat MARS op onherroepelijke wijze afstand zou hebben van haar recht om het op de markt brengen van het product onder die specifieke vorm aan te vechten.

De bewering dat de functie van haar kauwstok verschillend is, kan niet worden bijgetreden: elke kauwstok, uit haar aard zelf, is bedoeld om het gebit van de hond te reinigen en te verzorgen.

Dat de prijs van het litigieuze product lager is, is irrelevant: het sluit geenszins uit dat het imago en de ‘look and feel’ van Dentastix wordt overgedragen en/of dat consumenten kunnen menen dat het litigieuze product in wezen de

goedkope versie is van Dentastix of dat er enige andere band is tussen beiden ondernemingen.

Dat MARS tot slot geen schade aantoon, is eveneens irrelevant: de voorwaardelijk formulering van artikel 95 WMPC ("*schaadt of kan schaden*") toont aan dat potentiële schade aan de beroepsbelangen volstaat. De inbreuk is bijgevolg aangetoond.

Tenslotte stelt derde eiseres dat het op de markt brengen van de aangevochten kauwstok te beschouwen is als een verwarringstichtende handelsdaad in de zin van artikel 10*bis*, lid 3, 1° Unieverdrag van Parijs:

"3. Met name zullen moeten worden verboden: 1° alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent";

- artikel 89, 1° WMPC (artikel VI.98, 1° WER):

"Als misleidend wordt eveneens beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, en die het volgende behelst:

1° marketing van een product, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent" (eigen benadrukking);

- In de tweede plaats bepaalt artikel 91, 13° WMPC (artikel VI.100, 13° WER):

"Worden onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd, de volgende misleidende handelspraktijken:

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

Een gevaar op verwarring of misleiding volstaat. Het is niet vereist dat effectieve verwarring of misleiding wordt aangetoond.

De eiser zal enkel elementen moeten aandragen die misleiding aannemelijk maken.

Het verwarringsgevaar slaat op situaties waar de consument van oordeel dat is de betrokken producten van dezelfde onderneming afkomstig zijn (directe verwarring), maar ook van ondernemingen die op de één of andere manier economisch met elkaar verbonden zouden zijn (indirecte verwarring).

Om de mogelijke verwarringstichting te beoordelen is het van belang uit te gaan van de totaalindruk en de globale synthetische beoordeling van de visuele impact die de betrokken producten bij de gemiddelde consument opwekken en zoals zij daadwerkelijk op de markt worden aangeboden. De gelijkenissen zijn daarbij belangrijker dan de eventuele verschillen. Om die reden is elke *analytische* benadering onjuist. Zulke analyse stemt immers geenszins overeen met de perceptie van de gemiddelde consument die in normale winkelomstandigheden door de rekken loopt en/of de producten via Internet bestelt.

Hiervoor werd reeds geoordeeld dat beide kauwstokjes visueel in hoge mate overeenstemmen (of dezelfde algemene indruk wekken). Bijgevolg kan het geenszins worden uitgesloten dat de consument, die dergelijke consumptiegoederen vluchtig meegraait uit de rekken, van oordeel kan zijn dat het litigieuze kauwproduct in werkelijkheid Dentastix is of nog dat het een B-versie daarvan is (een wit product of goedkopere versie) en derhalve dat er een economische of andere band bestaat tussen de producenten ervan.

Dit geldt des te meer daar de X-vorm voor kauwstokjes op de Belgische markt uniek is en enkel en alleen door MARS wordt vermarkt. Bovendien zal de consument door de veelvuldige reclame van MARS bekend zijn met de X-vorm en de vier gekartelde tanden en zal hij bij het zien van het overeenstemmende litigieuze product dus veel sneller denken aan (en verward worden met) Dentastix.

Ook deze vordering is zodoende gegrond.

Met betrekking tot de gevorderde maatregelen:

In de mate dat de inbreuk op het Gemeenschapsmerk is vastgesteld, dient het stakingsbevel zich uit te strekken tot het gehele grondgebied van de EU. Dit volgt uit artikel 103.2 GMVO.

Om een nuttig afschrikkingseffect te hebben dient de dwangsom op een voldoende hoog bedrag te worden vastgesteld. Dit bedrag moet zwaarder doorwegen dan het louter economisch belang van de gewraakte handeling.

In casu worden de dwangsommen verminderd tot 500 EUR per inbreuk. Zo behouden zij hun ontradend effect.

Het opleggen van een dwangsom, op de vorm en wijze als in huidig dispositief geformuleerd, komt gepast voor, weliswaar met een maximum aan te verbeuren dwangsommen.

Een uitlooptermijn van 30 dagen dient te worden toegekend, zodat GEDON PET zich aan het stakingsbevel kan conformeren.

Als onderdeel van de staking vragen eisende partijen aan de verwerende partijen ook het bevel op te leggen om de inbreukmakende producten, na het verstrijken van de dertig dagen durende uitlooptermijn, terug te roepen uit de handel.

Artikel 102 GMVo bepaalt de sancties in geval van een inbreuk op het gemeenschapsmerk. Dit artikel voorziet dat de rechter voor het opleggen van overige sancties toepassing moet maken van het nationale recht van de lidstaat waar de inbreukmakende handelingen hebben plaatsgevonden, in casu eveneens België, zodat het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) van toepassing is.

Artikel 2.22, lid 1 BVIE bepaalt dat de rechter, op *“vordering van de merkhouder de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, kan gelasten alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.”*

De producten van GEDON PET worden ondermeer aangeboden via internet.

De recallverplichting strekt ertoe te beletten dat de vastgestelde inbreuk voortduurt. Een bevel tot vernietiging van de goederen is in casu niet aan de orde vermits dergelijke maatregel de evenredigheidstest niet doorstaat.

GEDON PET dient deze recallverplichting uit te voeren door een schrijven te richten aan haar afnemers/voortverkopers van de inbreukmakende producten.

Er zijn in casu geen afdoende redenen om af te wijken van de basisrechtsplegingsvergoeding.

OM DEZE REDENEN,

Ilse LEUS, ondervoorzitter in de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, in vervanging van de wettelijk belette voorzitter, zetelend in openbare terechtzitting van de vorderingen tot staking, zaal E van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, bijgestaan door Martine VANDEN EYCKEN, Griffier;

RECHT SPREKEND OP TEGENSPRAAK,

Alle meer omvattende of strijdige overwegingen in besluiten afwijzend als niet dienend terzake;

Verklaart de tegenvordering tot nietigheid van het Gemeenschapsmerk van eerste eiseres ingeschreven onder nummer 003844164 zoals ingesteld door de heer [REDACTED] en de NV GEDON PET ontvankelijk doch ongegrond;

Verklaart de vorderingen vanwege eisende partijen ontvankelijk en gegrond zoals hierna bepaald:

Zegt dat de heer [REDACTED] en de NV GEDON PET, door in het economisch verkeer gebruik te (laten) maken van de aangevochten kauwstok

-een inbreuk begaan op het Gemeenschapsmerk met nummer 003844164 van eerste eiseres in de zin van artikel 9(1)(b) GMVO en artikel 9(1)(c) GMVO

-een inbreuk begaan op het Benelux model van tweede eiseres met nummer 35235-01/02/03 in de zin van artikel 3.16 BVIE

-een oneerlijke en verwarringstichtende marktpraktijk begaan jegens derde eiseres en de consument, in de zin van artikelen 95 WMPC en 10*bis*, lid 2 UvP en de artikelen 10*bis*, lid 3, 1° UvP, 89, 1° WMPC en 91, 13° WMPC;

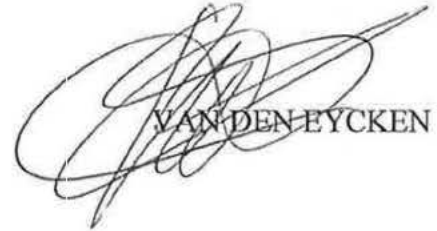
Beveelt dienvolgens de staking van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudige daad in strijd met het bevel en binnen de 30 dagen na betekening van huidig vonnis, met dien verstande dat het stakingsbevel, overeenkomstig artikel 103(2) GMVO, van toepassing is in de gehele EU, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 250.000 EUR.

Beveelt de [REDACTED] en de NV GEDON PET om alle inbreukmakende producten in de gehele EU terug te nemen, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per product – met dien verstande dat één gezamenlijke verpakking met verschillende individuele kauwstokken als één product geldt – dat binnen de 30 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis nog te koop wordt aangeboden in de EU, dit tevens met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 250.000 EUR.

Veroordeelt de heer [REDACTED] en de NV GEDON PET tot betaling van alle kosten van het geding, inclusief een rechtsplegingsvergoeding enkel nuttig begroot in hoofde van eiseressen op 1320,00 EUR.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare en buitengewone terechtzitting van de vorderingen tot staking, zaal E van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel op 29 OKT 2014

LEUS 


VAN DEN EYCKEN