



003427

Repertoriumnummer 2016/1170
Datum van uitspraak 1 februari 2016
Rolnummer 2015/AR/1232

Uitgifte		
Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest
 - Handelspraktijken
 - Intellectuele Eigendom

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

eerste kamer
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00000368119-0001-0022-01-01-1



003428

2015/AR/1232

1. **BVBA TORREKENS TOBACCO BELGIUM**, met vennootschapszetel gevestigd te 1420 Eigenbrakel, parc de l'Alliance, bâtiment B, avenue de Finlande 2 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0467.537.426;
2. de vennootschap naar vreemd recht **SA LANDEWYCK TOBACCO**, met vennootschapszetel gevestigd in het groothertogdom Luxemburg, te 1741 Luxemburg, rue de Hollerich 31 en met ondernemingsnr. B174692;

appellanten,

beide vertegenwoordigd door mr. Pierre Vermeire, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan 480 bus 9 en mr. Hans Dhondt, advocaat te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpesteenweg 187;

tegen het vonnis van de marktpraktijkenkamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 3 maart 2015, zetelend zoals in kort geding, aldaar gekend onder nr. A.R. A/14/10010;

tegen:

1. **NV TABACOFINA – VANDER ELST**, met vennootschapszetel gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Nieuwe Gentsesteenweg 21 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0404.994.497;
2. **NV BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM**, met vennootschapszetel gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Nieuwe Gentsesteenweg 21 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0402.018.577;

geïntimeerden,

beide vertegenwoordigd door mrs. Koen De Winter & Michaël De Vroey, beiden advocaat te 2000 Antwerpen, Meir 24 (ref.: 39105778-608/MDV);

PAGE 01-00000368119-0002-0022-01-01-4



003429

1. De feiten

De feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt:

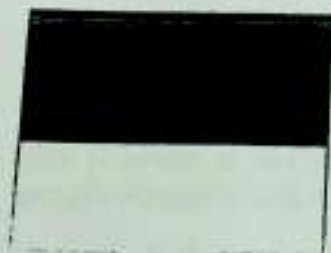
- de eerste geïntimeerde, een Belgische tabaksfabrikant, is titularis van een reeks woord- en/of beeldmerken in verband met de BELGA-sigaret die bestaat sinds 1923 (qua naam einde juni 2004 omgevormd tot de LUCKY STRIKE-sigaret);

het gaat meer bepaald om de hierna volgende Benelux-merken:

BELGA (woord en beeld) met nummer 401247, ingeschreven sinds 23 mei 1984 voor o.m. tabakswaaren in klasse 34;



BELGA (beeld) met nummer 442618, ingeschreven sinds 15 april 1988 voor tabakswaaren in klasse 34;



BELGA (woord en beeld) met nummer 450841, ingeschreven sinds 4 november 1988 voor o.m. tabakswaaren in klasse 34;



┌ PAGE 01-00000368119-0003-0022-01-01-4 ┐



003470

BELGA (woord en beeld) met nummer 514729, ingeschreven sinds 26 juni 1992 voor o.m. tabakswaaren in klasse 34;



BELGA (woord) met nummer 964839, ingeschreven sinds 4 november 2014 voor o.m. tabakswaaren in klasse 34;

BELGA (woord en beeld) met nummer 965031, ingeschreven sinds 4 november 2014 voor tabakswaaren in klasse 34;



gemeenschappelijke onderscheidende kenmerken van al die merken zijn: de naam BELGA in witte letters en de verwijzingen naar het koninkrijk België waaronder de driekleur, het rode bovenvlak en het witte ondervlak, alsook het BELGA-meisje; die kenmerken benadrukken het authentiek, historisch en sterk nationaal Belgische karakter van het product;

de tweede geïntimeerde, verdeler in België van onder meer de BELGA-sigaret, heeft in 2000 met de eerste geïntimeerde een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van die BELGA-merken;

- de eerste appellante is een groothandelaar in tabaksproducten (wier naam teruggaat op Edgar Torrekens, afkomstig uit Appelterre die aldaar sinds 1932 tabak teelde), terwijl de tweede appellante deze producten in opdracht van de eerste appellante fabriceert en verpakt in het groothertogdom Luxemburg;

op 26 september 2014 doet de tweede appellante een aanvraag tot inschrijving als Benelux-merk (nr. 1296541) van het nieuwe sigarettenmerk "B" met op die witte letter

PAGE 01-00000368119-0004-0022-01-01-4



003431

een gouden kroon, op een rood/witte achtergrond bovenaan afgezoomd met de Belgische driekleur, met op het witte ondervlak tekst in het zwart en op het rode bovenvlak links van de B met kroon en verticaal de naam Torrekens in het goud en rechts daarvan onderaan de vermelding "since 1935"; op de zijde van het "B"-sigarettenpak staat de volgende tekst in het Nederlands: "De originele Belgische mengeling met een intense en authentieke smaak. B by Torrekens, kwaliteit van een familietraditie sinds 1935" (alsook de Franstalige tegenhanger); vanaf eind oktober 2014 brengt de eerste appellante een nieuwe sigaret op de markt onder dat merk;



de geïntimeerden laten gelden dat de appellanten door aldus te handelen hun product doelbewust hebben gelinkt aan de BELGA-sigaret door gebruik van een overeenstemmend teken, door verwarringstichting en door aanhaking; zij vorderen bijgevolg de staking van die merkinbreuken en oneerlijke handelspraktijken.

2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. Bij het bestreden vonnis op 3 maart 2015 op tegenspraak verleend door de marktpraktijkenkamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelende zoals in kort geding:

- wordt de vordering van de tweede geïntimeerde tot staking van het gebruik van het inbreukmakend teken op basis van de merkenrechtelijke inbreuk, niet toelaatbaar verklaard;
- worden de overige vorderingen van de geïntimeerden toelaatbaar en als volgt gegrond verklaard:
 - i. wordt voor recht gezegd dat het gebruik door de appellanten van het aangevochten teken, zijnde een witte letter "B" op een rode achtergrond, al dan niet in combinatie met een grafisch element afgebeeld in de Belgische driekleur (rood-geel/goud-zwart) en een kroon, in verband met goederen in klasse 34, een merkinbreuk uitmaakt (inbreuk op artikel 2.20.1, b van het Benelux-verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna BVIE) bij vergelijking met het BELGA-merk met nummer 514729, zodat eventuele inbreuken op andere merken niet meer moeten worden onderzocht, al evenmin als eventuele inbreuk op

PAGE 01-00000368119-0005-0022-01-01-4



artikel 2.20.1, c BVIE;

003432

- ii. wordt voor recht gezegd dat de appellanten daarenboven met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden hebben begaan, door schending van het tabaksreclameverbod, parasitaire aanhaking, verwarringstichting en misleiding;
 - iii. wordt dienvolgens de staking en het gestaakt houden bevolen van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR, met een maximum van 250.000,00 EUR per inbreuk op dit stakingsbevel;
 - iv. wordt aan de appellanten bevel gegeven de inbreukmakende "B"-pakjes uit het handelsverkeer terug te roepen en definitief te verwijderen, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per in de handel aangetroffen pakje en dit vanaf de vijftiende dag van de betekening van dit vonnis;
 - v. wordt aan de appellanten bevolen, ingevolge het definitief worden van dit vonnis, de teruggeroepen inbreukmakende "B"-pakjes te vernietigen, en daarvan een bewijs (bv. een vernietigingscertificaat) over te leggen binnen de dertig dagen nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 EUR per dag vertraging;
 - vi. wordt bevolen dat de kosten van deze verwijdering en vernietiging door de appellanten moeten worden gedragen;
- worden de tegenvorderingen van de appellanten toelaatbaar, maar ongegrond verklaard;
 - wordt het anders en/of meer gevorderde afgewezen;
 - en worden de appellanten veroordeeld tot de gedingkosten, aan de zijde van de geïntimeerden vereffend als volgt (dagvaarding: 3.008,47 EUR en rechtsplegingsvergoeding: 1.320,00 EUR voor ieder van de geïntimeerden).

2.2. Bij hun op 13 mei 2015 ter griffie neergelegde "verzoekschrift tot hoger beroep" tekenen de appellanten hoger beroep aan tegen het vonnis van 3 maart 2015.

2.3. De zaak werd vastgesteld bij toepassing van artikel 747, §2, derde lid Ger. W. en behandeld op de terechtzitting van 7 december 2015.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. Naar luid van hun op 19 oktober 2015 ter griffie neergelegde "aanvullende en synthesebesluiten in hoger beroep m.b.t. de grond van de zaak" vragen de appellanten:

┌ PAGE 01-00000368119-0006-0022-01-01-4 ┐



003433

- hun hoger beroep gegrond te verklaren;
het bestreden vonnis te hervormen als volgt:
- de hoofdvorderingen van de geïntimeerden ongegrond te verklaren;
en meer in het bijzonder:
 - i. te oordelen dat de tweede appellante enkel als onderaannemer van de eerste appellante fungeert en bijgevolg geen merkinbreuk kan plegen;
 - ii. te oordelen dat het gebruik van het aangevochten teken geenszins een schending uitmaakt van de rechten die de eerste geïntimeerde kan laten gelden op het Benelux-merk nummer 514729 overeenkomstig artikel 2, 20, lid 1, b BVIE;
 - iii. te oordelen dat het gebruik van het aangevochten teken geenszins een schending uitmaakt van de rechten die de eerste geïntimeerde kan laten gelden op haar algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 2, 20, lid 1, c BVIE;
 - iv. te oordelen dat de appellanten zich geenszins schuldig hebben gemaakt aan enige oneerlijke marktpraktijken in de zin van artikel VI.104 van het Wetboek Economisch Recht, hierna WER;
 - v. de verzochte stakingsvorderingen (en de daarbij gepaard gaande dwangsommen), ongegrond te verklaren;
- hun tegenvorderingen ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden vonnis op die punten te hervormen;

dienvolgens:

- i. de door de geïntimeerden ingeroepen Benelux-merkinschrijving met nummer 442618 nietig te verklaren wegens het gebrek aan onderscheidend vermogen op grond van artikel 2.28, lid 1 BVIE en de doorhaling van deze inschrijving te bevelen;
- ii. de door de geïntimeerden ingeroepen Benelux-merkinschrijving met nummer 964839 nietig te verklaren wegens merkinschrijving te kwader trouw en, overeenkomstig artikel 4.5, lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling ervan te bevelen;
- iii. te oordelen dat de rechten voortvloeiend uit de merkinschrijvingen met nummers 401247 en 514729 vervallen zijn en de doorhaling van deze inschrijvingen te bevelen;

┌ PAGE 01-00000368119-0007-0022-01-01-4 ┐



003434

- in ieder geval, de geïntimeerden te veroordelen tot alle kosten, waaronder de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 11.000,00 EUR.

3.2. Bij hun op 5 november 2015 ter griffie neergelegde "syntheseconclusie in hoger beroep Ten gronde" vragen de geïntimeerden:

- het hoger beroep van de appellanten ongegrond te verklaren en het bestreden vonnis op de daardoor bestreden punten te bevestigen;
- de vordering van de appellanten wegens vermeende agressieve en met de eerlijke handelspraktijken strijdige daden, niet ontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;
- hun incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren; bijgevolg het bestreden vonnis te hervormen op de hiernavolgende punten:

i. vast te stellen:

1. dat de voorstelling, via uitspraken in reclame en pers, van het "B"-tabaksproduct als alternatief/imitatie/opvolger/voortzetting c.g. opvolger van de BELGA-sigaretten, waarbij al dan niet zij zelf dan wel de door hen aangeboden tabakswaaren onder de naam BELGA of LUCKY STRIKE uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd, een verboden vergelijkende reclame uitmaakt in de zin van artikel VI.17, §2 WER;
2. het gebruik van "Since 1935", "Belgian Spirit", "origineel Belgisch" (inclusief begrip-pen met een gelijkaardige strekking alsook de Franse of Duitse tegenhangers ervan) op de bovenstaande "B"-productverpakking alsook in reclame in verband met "B", een verboden misleidende praktijk uitmaakt in de zin van de artikelen VI.94, 1° en VI.105, 1°, a) WER;

ii. dienvolgens ook de staking hiervan te bevelen, op straffe van een dwangsom van 2.500 EUR per individuele overtreding, per individueel product en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis (bedoeld wordt: arrest);

iii. alsook te bevelen dat de beslissing van het hof of een samenvatting die zij opstelt wordt gepubliceerd op de beginpagina (*homepage*) van de respectieve websites van de appellanten, en dat deze beslissing of samenvatting in vijf kranten of weekbladen met nationale spreiding in België wordt gepubliceerd naar hun keuze, en te zeggen voor recht dat de kosten hiervan (vertalingskosten inbegrepen) invorderbaar zijn lastens de appellanten op eenvoudige voorlegging van de factuur;

- de appellanten in ieder geval solidair en *in solidum* te veroordelen tot de kosten van het geding in beide aanleggen, waaronder de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van

PAGE 01-00000368119-0008-0022-01-01-4



003435

1.320,00 EUR per aanleg en per geïntimeerde.

In het overwegend gedeelte van hun hierboven bedoelde "syntheseconclusie in hoger beroep" stellen de geïntimeerden terecht vast dat de appellanten de beweerdde door hen gepleegde agressieve en met de eerlijke handelspraktijken strijdige daden, enkel nog vermelden bij de weergave van de feiten, doch deze niet meer hernemen in hun bespreking in rechte, noch in het beschikkend gedeelte van hun syntheseconclusie. Op de vraag van de geïntimeerden om de vordering van de appellanten wegens vermeende agressieve en met de eerlijke handelspraktijken strijdige daden, niet ontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren, wordt dan ook niet verder ingegaan. Die vraag heeft in de gegeven omstandigheden geen voorwerp meer.

4. Beoordeling

4.1. Toelaatbaarheid van het hoger beroep

4.1.1. Het hof heeft kennis genomen van de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis van 3 maart 2015, waarvan de akten van betekening van 13 en 14 april 2015 niet worden voorgelegd (maar waaromtrent tussen de partijen geen betwisting bestaat), en stelt vast dat door de appellanten tegen dat vonnis tijdig, regelmatig naar vorm en op ontvankelijke wijze hoger beroep werd aangetekend.

4.1.2. Ook het incidenteel beroep van de geïntimeerden is tijdig, regelmatig naar vorm en ontvankelijk.

4.2. Grond van de betwisting

A. Merkenrechtelijke inbreuken

4.2.1. Bij het bestreden vonnis wordt geoordeeld:

- dat het woord- en beeldmerk BELGA met nummer 514729 niet vervallen is;
- dat de appellanten door te handelen als hierboven omschreven inbreuk plegen op dat merk bij toepassing van artikel 2.20.1, b BVIE;
- dat bijgevolg eventuele inbreuken door de appellanten op andere merken van de geïntimeerden niet meer moeten worden onderzocht, al evenmin als eventuele inbreuken bij toepassing van artikel 2.20.1, c BVIE.

┌ PAGE 01-00000368119-0009-0022-01-01-4 ┐



003436

De tegenvordering van de appellanten tot vervallenverklaring van de merkinschrijving met nummer 514729

4.2.2. Bij tegenvordering eisen de appellanten dat zou worden geoordeeld dat de merkinschrijving met nummer 514729 vervallen is op grond van artikel 2.27, eerste lid *juncto* artikel 2.26, tweede lid (onterecht gewagen de appellanten van het eerste lid), a BVIE (geen normaal gebruik over een opeenvolgende periode van vijf jaren).

4.2.3. Artikel 2.27, eerste lid BVIE luidt:

"Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2".

Bij artikel 2.26, tweede lid, a BVIE wordt bepaald:

"Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

..."

4.2.4. Om oordeelkundige redenen, die hier moeten worden geacht te zijn hernomen en die het hof tot de zijne maakt, heeft de eerste rechter geoordeeld dat hier niet is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de hierboven geciteerde wetsbepalingen, zodat geen aanleiding bestaat tot vervallenverklaring van de merkinschrijving met nummer 514729.

Uit de voorgelegde stukken blijkt immers dat laatstbedoeld merk door de geïntimeerden minstens tot de herfst 2014 voor de betrokken waar werd gebruikt in een slechts op onderdelen afwijkende vorm. In het merk ingeschreven onder nummer 965031 worden de onderscheidende kenmerken van het merk ingeschreven onder nummer 514729, meer bepaald het woord BELGA in witte letters tegen een rode achtergrond en de figuur van het BELGAMESJE in de Belgische driekleur, afgebeeld in een medaillon, behouden. Het gebruik van het merk ingeschreven onder nummer 965031, een variant van het merk ingeschreven onder nummer 514729 die het onderscheidend vermogen ervan niet aantast, tot in de tweede helft van 2014 kan worden gelijkgesteld met het gebruik van laatstbedoeld merk zelf (artikel 2.26.3, a BVIE). Het blijkt derhalve niet dat er geen normaal gebruik van het merk voor de betrokken waar zou hebben plaatsgevonden gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar. De andersluidende visie van de appellanten wordt niet bijgetreden.

4.2.5. Het merk van de geïntimeerden, ingeschreven onder nummer 514729, is niet verval-
len. De tegenvordering van de appellanten op dit punt was, is en blijft ongegrond.

PAGE 01-00000368119-0010-0022-01-01-4



003437

De hoofdvordering van de eerste geïntimeerde tot vaststelling van de door de appellanten begane merkinbreuk

4.2.6. De hoofdvordering van de eerste geïntimeerde strekt ertoe voor recht te doen zeggen dat de appellanten op grond van artikel 2.20.1, b BVIE inbreuk plegen op het merk ingeschreven onder nummer 514729. Het bestreden vonnis wordt niet aangevochten, voor zover daarbij wordt geoordeeld dat de tweede geïntimeerde als licentienemer geen vordering tot staking wegens merkinbreuken kan instellen. Terecht wordt door de eerste rechter aangenomen dat de tweede geïntimeerde ook alle overige (gemeenrechtelijke) vorderingen waarvan sprake kan formuleren, dit als belanghebbende in de zin van artikel XVII.7 WER.

4.2.7. Artikel 2.20.1, b BVIE luidt:

"Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

*...
b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
...".*

4.2.8. Ook op dit punt treedt dit hof de oordeelkundige motivering en besluitvorming van de eerste rechter bij. De toepassing van artikel 2.20.1, b BVIE vereist het vervuld zijn van de hiernavolgende voorwaarden:

- o het gebruik van een teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk waarvan de bescherming wordt ingeroepen;
- o het gebruik van dat teken in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten;
- o verwarringsgevaar bij het publiek, inhoudende associatiegevaar met het merk waarvan de bescherming wordt ingeroepen.

Gelijkenis of overeenstemming van de tekens

4.2.9. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat de totaalindruk van het merk van de geïntimeerden, ingeschreven onder het nummer 514729, en van de "B"-verpakking van de appellanten, in acht genomen de dominerende elementen daarvan, overeenstemmend is. Die overeenstemming is zowel visueel, als conceptueel.

PAGE 01-00000368119-0011-0022-01-01-4



003438

4.2.10. Visueel blijkt de overeenstemming tussen beide tekens onder meer uit het gebruik door de appellanten van een grote witte "B" (in zeer gelijkend lettertype) op een centrale plaats bovenaan het pakje op een rode achtergrond en door het gebruik van gouden en tricolore details (het kroontje, de bijschriften die kunnen worden gelinkt aan de rood-gouden bies en het driekleurige medaillon). De verschillen, waaronder het "gecapitoneerd motief" van de "B"-verpakking, de woorden "Torrekens" en "Since 1935", zijn zo goed als onzichtbaar en dus verwaarloosbaar.

4.2.11. Conceptueel is de overeenstemming zo mogelijk nog groter door dezelfde verwijzingen naar het koninkrijk België (de hoofdletter "B", de kroon, de tricolore bies, de kleuren zwart-geel-rood). Bovendien bevestigen de appellanten zelf dat zij een sigarettenmerk wilden introduceren met "hetzelfde (Belgische) profiel". Niemand kan de appellanten verbieden om de Belgische afkomst of samenstelling van hun sigaretten te onderstrepen (voor zover dat met de werkelijkheid mocht overeenkomen), maar wel dat zij dat doen door verwijzing naar het concurrerend sigarettenmerk van de geïntimeerden en door gebruik te maken van dezelfde symbolen als deze die de geïntimeerden sinds jaren als enigen aanwenden om het Belgische karakter van hun tabakswaaren te benadrukken.

4.2.12. Een persartikel bevestigt die visuele en conceptuele overeenstemming in de hiernavolgende bewoordingen:

"Een blik op het pakje is genoeg om te weten dat 'B' mikt op voormalige Belga-rokers: een grote witte 'B' tegen een rode achtergrond, bovenaan afgezoomd met de Belgische driekleur. Enkel Miss Belga ontbreekt. In de plaats komt een kroontje, dat verwijst naar het koninkrijk België".

Een ander persartikel omschrijft het als volgt:

"NIEUWE SIGARET KOPIEERT UITZICHT EN SMAAK VAN BELGA

De verstokte Belga-rokers hoeven niet te wanhopen. Wanneer hun vertrouwde sigarettenmerk binnenkort verdwijnt, komt er een 'waardige' vervanger in de plaats: 'B'. Met een grote witte letter 'B' tegen een rode achtergrond en de Belgische driekleur mikt de Luxemburgse producent Torrekens Tobacco duidelijk op wie het tot dusver gewend was om een Belga op te steken. Enkel de figuur van Miss Belga werd weggelaten. Naar verluidt is 'B' van smaak ook te vergelijken met die van Belga. British American Tobacco besliste onlangs om Belga voortaan op de markt te brengen onder de naam Lucky Strike in een poging om de dalende verkoop tegen te gaan".

Gebruik van het teken in het economisch verkeer voor dezelfde waren

4.2.12. Daarover bestaat geen betwisting.

PAGE 01-00000368119-0012-0022-01-01-4



003439

Verwarringsgevaar

4.2.13. Het verwarringsgevaar bij het publiek (dat niet enkel bestaat uit de BELGA-roker en dus niet noodzakelijk de migratie van BELGA naar LUCKY STRIKE heeft gevolgd) blijkt onder meer uit de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en de grote bekendheid, met sterke onderscheidingskracht, die het BELGA-merk geniet. Dat alles geldt alleen maar des te meer omdat de tabakswaren identiek zijn. Het gevaar is niet denkbeeldig dat het relevante publiek bij de perceptie van het "B"-teken de tabakswaren die onder dit merk worden aangeboden, toeschrijft aan de geïntimeerden of minstens aan een onderneming die met één van hen economisch of juridisch verbonden is.

4.2.14. De beweringen van de appellanten, voor zover al bewezen, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde tabaksroker bijzonder hoog is (omwille van zijn sterke loyaliteit ten opzichte van een merk), dat tabaksproducten doorgaans mondeling besteld worden en naast elkaar worden voorgesteld en dat alle betrokken consumenten over de migratie van de BELGA- naar de LUCKY STRIKE-sigaret duidelijk en tijdig werden ingelicht, kunnen niets veranderen aan wat voorafgaat.

4.2.14. De inbreuk door de appellanten op grond van artikel 2.20.1, b BVIE op het merk van de geïntimeerden, ingeschreven onder het nummer 514729, staat vast. De hoofdvordering van de geïntimeerden op dit punt was, is en blijft gegrond.

Gevolgen op merkenrechtelijk vlak

4.2.15. Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de appellanten, door het gebruik in het economisch verkeer van de "B"-verpakking, op grond van artikel 2.20.1, b BVIE, inbreuk plegen op het merk van de geïntimeerden, ingeschreven onder het nummer 514729.

4.2.16. Daaruit volgt dat niet verder moet worden onderzocht of het gebruik van die "B"-verpakking al dan niet ook nog een merkinbreuk uitmaakt op grond van enige andere bepaling van het BVIE en/of tegen een andere aan de geïntimeerden toebehorende merk-inschrijving. Dat kan hier immers niet leiden tot andere en/of meer rechtsgevolgen.

B. Gemeenrechtelijke inbreuken

4.2.17. Bij het bestreden vonnis wordt geoordeeld:

- dat de appellanten door te handelen als gezegd met de eerlijke markpraktijken strijdige daden hebben begaan, bestaande in schending van het tabaksreclameverbod, parasitaire aanhaking, verwarringstichting en misleiding;
- dat evenwel geen bewijs voorligt van de door de geïntimeerde ingeroepen verboden ver-

PAGE 01-00000368119-0013-0022-01-01-4



gelijke reclame en verboden misleidende praktijken.

Schending van het tabaksreclameverbod

4.2.18. Bij artikel 7, §2bis, 1° van de Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wordt bepaald:

"Het is verboden reclame te voeren voor en te sponsoren door tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten, hierna tabaksproducten genoemd.

Als reclame en sponsoring worden beschouwd elke mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats, de aangevande communicatiemiddelen of de gebruikte technieken".

4.2.19. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat door Francis d'Avister, CEO van de eerste appellante, in de pers herhaaldelijk verkoop bevorderende verklaringen werden afgelegd omtrent de "B"-sigaretten. Voorbeelden van dergelijke verklaringen, vrij vertaald in het Nederlands, luiden als volgt:

"ZE HEET B, HET IS DE GLOEDNIEUWE BELGISCHE SIGARET. DE BELGA VERDWIJNT, MAAR EEN ANDER BEDRIJF GAAT VOOR ZWART-GEEL-ROOD

Geconfronteerd met dit verlies, wilden we reageren en een alternatief voorstellen aan deze rokers van Belga.

Met B, bieden we een soortgelijke mengeling aan van tabak, die we reeds aanboden onder andere merken in Duitsland en Luxemburg.

We willen 5% van de 6% rokers van Belga overnemen";

"B WIL NIEUWE BELGA ZIJN. BELGISCHE FABRIKANT BRENGT KOPIE VAN ICONISCHE SIGARET OP DE MARKT".

Bovendien werd gratis sponsoring van die "B"-sigaretten verstrekt. Op 31 oktober 2014 hebben winkeliers in het kader van een bierpromotie gratis "B"-sigarettenpakken gekregen van de appellanten.

4.2.20. Bij het bestreden vonnis wordt in de gegeven omstandigheden terecht vastgesteld dat door de appellanten inbreuk werd gepleegd op het tabaksreclameverbod. Deze inbreuk schaadt de beroepsbelangen van de geïntimeerden, kan die belangen minstens schaden, en rechtvaardigt bijgevolg een stakingsvordering op grond van artikel VI.104 WER.

PAGE 01-00000368119-0014-0022-01-01-4



Parasitaire aanhaking

103441

4.2.21. Om oordeelkundige redenen, die moeten worden geacht hier te zijn hernomen en die dit hof tot de zijne maakt, oordeelt de eerste rechter dat parasitaire aanhaking en bijgevolg een verboden met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad, waardoor de beroepsbelangen van een of meerdere andere ondernemingen worden geschaad of kunnen worden geschaad (schending van de artikelen VI.95 en VI.104 WER), hier bewezen is.

4.2.22. Uit de voorgelegde stukken blijkt inderdaad dat, door de combinatie van verschillende elementen bij de marketing van de "B"-sigaret (meer bepaald de verwijzing naar Belgische symbolen, het gebruik van een soft verpakking, het gebruik van een sigaret met dezelfde lengte en dikte, het aanbrengen van de letter "B" op de sigaret zelf, de timing van de lancering van die sigaret op de Belgische markt (bij de beëindiging van de migratie van de BELGA-sigaret naar de LUCKY STRIKE-sigaret), het gebruik van onder andere de volgende slogans: "van bij ons", "de gloednieuwe Belgische sigaret" en "Belgian Spirit"), de appellanten pogen een voordeel te behalen om een andere reden dan het louter nabootsen (de toe-eigening van het imago en de "look and feel" of vormgeving en uitstraling van het product van de geïntimeerden) en dat zij pogen dat voordeel zonder eigen creatieve inspanningen naar hun product af te leiden. Los van de nabootsing zelf zijn deze begeleidende handelingen ook op zich onrechtmatig, want te bestempelen als parasitaire aanhaking. Het staat immers vast dat het de bedoeling van de appellanten is geweest om aan te haken aan de uitstraling van de BELGA-sigaret, teneinde van haar aantrekkingskracht, reputatie en prestige te profiteren en voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de geïntimeerden sinds 1923 hebben geleverd om het imago van hun BELGA-merk te creëren en te onderhouden. Uit de marketing en de eigen verklaringen van de appellanten blijkt dat zij de voormalige BELGA-rokers als hun klant willen.

Verwarringstichting

4.2.23. Dat volgt uit wat hierboven reeds uiteengezet werd. Door te handelen zoals de appellanten hebben gedaan, kan de consument menen dat de "B"-sigaretten in werkelijkheid afkomstig zijn van de geïntimeerden (of van een met hen verbonden vennootschap), dan wel dat er tussen de partijen een (economische en/of juridische) band bestaat. Ook in dit opzicht is sprake van een inbreuk op de artikelen VI.95 en VI.104 WER. Het bestreden vonnis wordt op dit punt bevestigd.

Misleiding

4.2.24. Bij artikel VI.97, 2° WER wordt voorgeschreven:

"Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of

PAGE 01-00000368119-0015-0022-01-01-4



003442

kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:

2° de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico's, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles;"

4.2.25. Ook misleiding in de zin van de hierboven geciteerde wetsbepaling is bewezen, doordat de consument ingevolge het gebruik van de hierboven bedoelde elementen kan menen dat de "B"-sigaretten in werkelijkheid afkomstig zijn van de geïntimeerden of minstens van een met hen verbonden firma, die de BELGA-sigaretten op een gelijkaardige manier in de markt zetten, dan wel dat er tussen de partijen een (economische / juridische band) bestaat. Het risico bestaat dat de gemiddelde consument, als gevolg van die misleiding, vanuit een zeker gevoel van herkenning, de "B"-sigaretten zal willen kopen en dus tot een transactie zal besluiten waartoe hij normaal niet zou hebben besloten.

Bovendien is misleiding omtrent de geografische oorsprong van het product voorhanden. De reclame voor de "B"-sigaret, inclusief de persartikels, vermelden steeds opnieuw dat de sigaretten afkomstig zijn uit België. Zo verklaart Francis d'Avister in de pers onder meer (vrije vertaling): "Waarom zouden deze mensen geen recht meer hebben om iets Belgisch te roken?". In werkelijkheid is de tabaksmengeling van de "B"-sigaretten niet origineel Belgisch en wordt ze door de appellanten ook in andere landen (waaronder Duitsland en Luxemburg) gecommmercialiseerd, terwijl de "B"-sigaretten niet in België, maar in Luxemburg worden vervaardigd. Francis d'Avister bevestigt dat zelf door in de pers te verklaren: "Het is een bestaande tabaksmengeling die we in Luxemburg en Duitsland verkopen als de merken Maryland en Africaine".

Met de vermelding "Since 1935" wekken de appellanten tevens verkeerdelijk de indruk dat hun gloednieuwe sigarettenmerk al sinds 1935 zou bestaan. In een van de voorgelegde persartikels luidt het als volgt: "Hoewel het merk gloednieuw is, vermeldt de verpakking "Since 1935". Zo oud is de firma Torrekens, verduidelijkt d'Avister".

De schending van de artikelen VI.95 en VI.104 WER staat ook in dit opzicht vast, zodat het bestreden vonnis ook op dit punt bevestigd wordt.

Incidenteel beroep van de geïntimeerden

4.2.26. Op incidenteel beroep hernemen de geïntimeerden hun oorspronkelijke vordering ertoe strekkende te doen vaststellen dat de appellanten zich hier ook schuldig maken aan

PAGE 01-00000368119-0016-0022-01-01-4



003443

verboden vergelijkende reclame en verboden misleidende praktijken.

Verboden vergelijkende reclame

4.2.27. Bij artikel VI.17, §2 WER wordt voorgeschreven:

"Verboden is elke vergelijkende reclame die de voorwaarden gesteld in paragraaf 1 niet naleeft".

Artikel VI.17, §1, 4° WER luidt:

"Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat ze: 4° er niet toe leidt dat onder ondernemingen de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward; ...".

4.2.28. De hierboven bedoelde herhaalde verklaringen van Francis d'Avister, CEO van de eerste appellante, in de pers zijn niet alleen te bestempelen als reclame (artikel I.8, 11° WER), doch hebben bovendien een vergelijkend karakter (artikel I.8, 12° WER). In die verklaringen wordt de "B"-sigaret vergeleken met de BELGA-sigaret als een product van dezelfde kwaliteit en met gelijkwaardige kenmerken. Het verwarringsgevaar tussen beide producten is onmiskenbaar.

4.2.29. Anders dan de eerste rechter is dit hof van oordeel dat ook de inbreuk door de appellanten op artikel VI.17, §2 WER hier bewezen is.

Verboden misleidende reclame

4.2.30. Bij artikel VI, 105, 1°, a WER wordt bepaald:

"Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen is verboden elke reclame van een onderneming die:

1° alle bestanddelen in acht genomen, op enigerlei wijze, met inbegrip van haar voorstellingswijze of de weglating van informatie, de persoon tot wie zij zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan misleiden omtrent, onder meer:

a) de kenmerken van de goederen of diensten, zoals beschikbaarheid, aard, uitvoering, samenstelling, procédé en datum van fabricage of levering, de gevolgen voor het leefmilieu, geschiktheid voor het gebruik, de gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong of van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op de goederen of diensten verrichte tests of controles;

...".

PAGE 01-00000368119-0017-0022-01-01-4



003444

4.2.31. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat de consument en elke andere persoon tot wie de appellanten zich richten niet alleen misleid worden omtrent de commerciële oorsprong van de "B"-sigaretten, doch ook omtrent de geografische oorsprong ervan (zie hierboven).

4.2.32. In de gegeven omstandigheden is hier sprake van een verboden oneerlijke handelspraktijk die de beroepsbelangen van de geïntimeerden schaadt, minstens kan schaden (artikel VI.104 WER).

C. Stakingsbevel

4.2.33. Gelet op wat voorafgaat wordt het bestreden vonnis bevestigd, voor zover daarbij:

- voor recht wordt gezegd dat het gebruik door de appellanten van het teken bestaande uit een witte letter "B" op een rode achtergrond, al dan niet in combinatie met een grafisch element afgebeeld in de Belgische driekleur (rood-geel/goud-zwart) en een kroon, in verband met goederen in klasse 34, op grond van artikel 2.20.1, b BVIE, een inbreuk uitmaakt op het merk van de geïntimeerden, ingeschreven onder het nummer 514729;
- voor recht wordt gezegd dat de appellanten met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden hebben begaan, zoals bedoeld bij de artikelen VI.95 en VI.104 WER, door schending van het tabaksreclameverbod, parasitaire aanhaking, verwarringstichting en misleiding;
- de staking en het gestaakt houden wordt bevolen van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR, met een maximum van 250.000,00 EUR per inbreuk op dit stakingsbevel.

Terecht wordt het bestreden vonnis ook uitgesproken ten laste van de tweede appellante. Zij is immers titularis van de op 26 september 2014 ingediende Benelux-merkaanvraag (nr. 1296541) voor "B" voor tabakswaaren in klasse 34. Terecht benadrukken de geïntimeerden dat de instandhouding van een merkinschrijving geldt als een gebruik in het economisch verkeer, omdat de deposant door het depot derden belet om hetzelfde merk te deponeren.

Al even terecht wordt door de eerste rechter aangenomen dat de gemeenrechtelijke vordering van de geïntimeerden ruimer is dan de merkinbreuk alleen. De geïntimeerden beogen immers niet enkel de staking van het gebruik van hen toebehorende, merkenrechtelijk beschermde tekens, doch ook van met die inbreuken gepaard gaande begeleidende omstandigheden zoals aanhaking, verwarringstichting en misleiding. Artikel 2.20.1 BVIE laat dat uitdrukkelijk toe, aangezien die bepaling aanvangt met de woorden: "Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht ...".

4.2.34. Op incidenteel beroep wordt het bestreden vonnis hervormd in die zin dat:

- voor recht wordt vastgesteld dat de voorstelling, via uitlatingen in reclame en pers, van

PAGE 01-00000368119-0018-0022-01-01-4



het "B"-tabaksproduct als alternatief/imitatie/opvolger/voortzetting c.q. opvolger van de BELGA-sigaretten, waarbij al dan niet de geïntimeerden zelf dan wel de door hen aangeboden tabakswaaren onder de naam BELGA of LUCKY STRIKE uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd, een verboden vergelijkende reclame uitmaakt in de zin van artikel VI.17, §2 WER;

- voor recht wordt gezegd dat het gebruik van "Since 1935", "Belgian Spirit", "origineel Belgisch" (inclusief begrippen met een gelijkaardige strekking alsook de Franse of Duitse tegenhangers ervan) op de "B"-productverpakking, alsook in reclame in verband met "B", een verboden misleidende praktijk uitmaakt in de zin van de artikelen VI.94, 1° en VI.105, 1°, a WER;
- de staking van deze verboden marktpraktijken wordt bevolen, op straffe van een dwangsom van 2.500,00 EUR per individuele overtreding, per individueel product en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis.

D. Bijkomende maatregelen

4.2.35. Het bestreden vonnis wordt verder bevestigd voor zover daarbij:

- aan de appellanten bevel wordt gegeven de inbreukmakende "B"-pakjes uit het handelsverkeer terug te roepen en definitief te verwijderen, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per in de handel aangetroffen pakje en dit vanaf de vijftiende dag van de betekening van dit vonnis;
- aan de appellanten wordt bevolen, ingevolge het definitief worden van dit vonnis, de teruggeroepen inbreukmakende "B"-pakjes te vernietigen, en daarvan een bewijs (bv. een vernietigingscertificaat) over te leggen binnen de dertig dagen nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 EUR per dag vertraging;
- wordt bevolen dat de kosten van deze verwijdering en vernietiging door de appellanten moeten worden gedragen.

Terecht benadrukken de geïntimeerden dat de naleving van een terugroepingsbevel perfect mogelijk is en een maatregel is die ontegensprekelijk bijdraagt tot een efficiënte stopzetting van het aangevochten gebruik. De andersluidende inhoud van de beschikking van 5 januari 2015 verleend door de voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend in kort geding, kan daaraan geen afbreuk doen. Voor zover nog "B"-sigarettenpakjes in omloop mochten zijn of opnieuw in omloop mochten worden gebracht, heeft het terugroepingsbevel wel degelijk nog een voorwerp.

003446

- 4.2.36. Op incidenteel beroep wordt het bestreden vonnis hervormd in die zin:
- dat tevens wordt bevolen dat dit arrest wordt gepubliceerd op de beginpagina van de respectieve websites van de appellanten, alsook in vijf kranten of weekbladen met nationale spreiding in België naar keuze van de geïntimeerden;
 - dat voor recht wordt gezegd dat de daaraan verbonden kosten (vertalingskosten inbegrepen) invorderbaar zijn ten laste van de appellanten op eenvoudige voorlegging van de factuur.

Met de geïntimeerden is ook dit hof van oordeel dat de gevorderde publicatiemaatregel hier een tegengewicht kan vormen voor de nawerking van de gewraakte persartikels en kan bijdragen om herhaling te voorkomen. De betrokken maatregel zal de appellanten ertoe aanzetten voldoende inspanningen te leveren om het stakings- en terugroepingsbevel na te leven, terwijl het bevel tot publicatie ook de maatregel bij uitstek is om alle deelnemers in de distributieketen en de consumenten te informeren. Een bevel tot publicatie kan bijgevolg bijdragen tot een efficiëntere stopzetting van de aangeklaagde praktijken (artikel XVII.4 WER).

E. Gedingkosten

4.2.37. Als in het ongelijk gestelde partijen worden de appellanten veroordeeld tot de kosten van het hoger beroep (artikel 1017, eerste lid Ger. W.).

4.2.38. De rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep wordt vereffend op het (geïndexeerde) basisbedrag van 1.320,00 EUR (niet in geld waardeerbare vordering). Tot toekenning van een hogere vergoeding bestaat hier geen aanleiding. Uit niets blijkt dat zou zijn voldaan aan één van de criteria van artikel 1022, derde lid Ger.W.

4.2.39. De veroordeling tot de voormelde kosten wordt tegen de appellanten *in solidum* uitgesproken. Een hoofdelijke veroordeling is enkel mogelijk krachtens een wettelijke bepaling of contractueel beding (artikel 1202 BW). En die zijn hier niet voorhanden.

5. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof:

003447

- verklaart het hoger beroep van de appellanten en het incidenteel beroep van de geïntimeerden ontvankelijk;
 - wijst het hoger beroep van de appellanten af als ongegrond;
 - verklaart het incidenteel beroep van de geïntimeerden gegrond;
 - bevestigt het bestreden vonnis, behalve op de door het incidenteel beroep van de geïntimeerden bestreden punten, in welk verband dat vonnis wordt hervormd;
 - oordeelt in die mate opnieuw;
- zegt voor recht dat de voorstelling, via uitspraken in reclame en pers, van het "B"-tabaksproduct als alternatief/imitatie/opvolger/voortzetting c.q. opvolger van de BELGA-sigaretten, waarbij al dan niet de geïntimeerden zelf dan wel de door hen aangeboden tabakswaaren onder de naam BELGA of LUCKY STRIKE uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd, een verboden vergelijkende reclame uitmaakt in de zin van artikel VI.17, §2 WER;
- zegt voor recht dat het gebruik van "Since 1935", "Belgian Spirit", "origineel Belgisch" (inclusief begrippen met een gelijkaardige strekking alsook de Franse of Duitse tegenhangers ervan) op de "B"-productverpakking, alsook in reclame in verband met "B", een verboden misleidende praktijk uitmaakt in de zin van de artikelen VI.94, 1° en VI.105, 1°, a WER;
- beveelt de staking van deze verboden marktpraktijken, op straffe van een dwangsom van 2.500,00 EUR per individuele overtreding, per individueel product en per dag of gedeelte van een begonnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
- beveelt dat dit arrest wordt gepubliceerd op de beginpagina van de respectieve websites van de appellanten, alsook in vijf kranten of weekbladen met nationale spreiding in België naar keuze van de geïntimeerden;
- zegt voor recht dat de daaraan verbonden kosten (vertalingskosten inbegrepen) inzonderbaar zijn ten laste van de appellanten op eenvoudige voorlegging van de factuur;
- veroordeelt de appellanten *in solidum* tot de kosten van het hoger beroep en vereffent die aan de zijde van ieder van de geïntimeerden gevallen kosten als volgt:

o de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep:

1.320,00 EUR

003448

DE arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van EEN FEBRUARI TWEEDEZES-

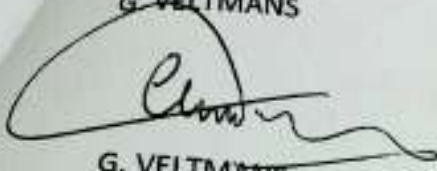
TIEN door:

M. BLEYENBERGH

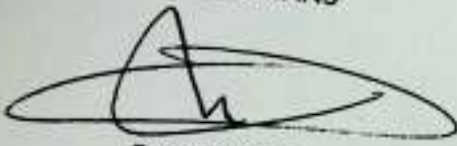
B. CATTOIR

R. LYEN

G. VELTMANS



G. VELTMANS



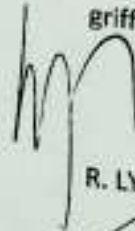
B. CATTOIR

raadsheer, dd. voorzitter

raadsheer

raadsheer

griffier



R. LYEN



M. BLEYENBERGH