

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na
beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

A.R. nr. 2012/AR/1999

INZAKE VAN :

INBEV BELGIUM N.V., met maatschappelijke zetel te 1070
ANDERLECHT, Industrielaan 21,

appellante,

✓ vertegenwoordigd door Mr. HEREMANS Tom en Mr.
HALLEMANS Alexis, advocaten te 1170 BRUSSEL,
Terhulpesteenweg 178;

TEGEN:

ALKEN-MAES BROUWERIJEN N.V., met maatschappelijke
zetel te 2800 MECHELEN, Blarenberglaan 3,

geïntimeerde,

✓ vertegenwoordigd door Mr. MAEYAERT Paul en Mr.
MUYLDERMANS Jeroen, advocaten te 1000 BRUSSEL,
Havenlaan 86C B.414.

N° *4301/13*

Rep. Nr. 2013/ *2945*

Intellectuele eigendom
Benelux kleurmerk
Vordering nietigverklaring
Vordering 2.20.1a en c BVIE
Vordering artl. 95, *juncto*
artl. 10bis, 2° UvP,
artl. 89, 1° en 91, 13°
WMPC *juncto* artikel 10bis, 3) 1°

8ste kamer

21.10.2013

Eindarrest

Bij verzoekschrift d.d. 19 juli 2012 werd hoger beroep aangetekend tegen het vonnis dat op 6 juli 2012 werd uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding (als stakingsrechter). Het vonnis werd betekend op 20 juli 2012. De akte van betekening wordt niet overgelegd.

Het verzoekschrift d.d. 19 juli 2012 werd tijdig neergelegd en is regelmatig naar de vorm.

I. De feiten

1. De NV Alken-Maes (hierna "Maes"), die deel uitmaakt van de Heineken groep, met name één van de grootste bierbrouwers ter wereld, brengt onder meer pilsbier op de markt onder het merk Maes.

Maes is niet alleen titularis van het woordmerk Maes (dat niet het voorwerp is van het geschil), maar eveneens van onder meer het hieronder afgebeelde Benelux-kleurmerk, gedeponeerd op 13 januari 2006 en ingeschreven op 6 april 2006 onder nummer 796.306, met aanduiding van de internationale kleurencode PMS 2748C, voor waren van klasse 32 (bieren):



Sedert 2009 wordt het pilsbier van Maes onder meer in België in de volgende blikjes, flesjes en verpakkingen op de markt gebracht :



2. De NV InBev Belgium (hierna "Inbev"), die deel uitmaakt van de internationale AB InBev groep, is wereldleider in de bierbrouwerij en brengt onder meer pilsbier op de markt onder de merken Jupiler en Stella Artois.

In 2006 lanceerde Inbev een pilsbier op de Belgische markt dat destijds "Jupiler BLUE" werd gedoopt en dat werd verhandeld in de volgende blikjes, flesjes en verpakkingen :



De wijze waarop het product verhandeld werd, was niet het voorwerp van enig geschil tussen partijen.

In april 2012 wijzigde de aankleding van de blikjes, flesjes en verpakkingen van Jupiler BLUE in België. De nieuwe flesjes, blikjes en verpakkingen van het pilsbier zagen er uit als volgt :



De gewijzigde aankleding ging gepaard met de lancering van het “BLUE” bier, dat intensief geadverteerd werd, onder meer door middel van panelen met het opschrift “BLUE by Jupiler”.

3. Maes stelde Inbev per brief van 20 april 2012 in gebreke om de producten onder de betrokken nieuwe aankleding binnen de tien werkdagen terug te roepen en desgevallend opnieuw over te schakelen naar de voorheen gebruikte aankleding voor Jupiler BLUE. Volgens Maes maakte de nieuwe aankleding een inbreuk uit op haar rechten op het kleurmerk blauw, alsmede een inbreuk op verschillende bepalingen van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (“WMPC”).

4. Aangezien Inbev de beweringen van Maes betwistte en geen gevolg gaf aan haar ingebrekestelling, ging Maes op 30 april 2012 over tot

dagvaarding van Inbev voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter.

II. De vorderingen van de partijen voor de eerste rechter

5. Maes vorderde :

- *“Voor recht te zeggen dat het op de markt brengen van en het reclame maken voor het blik en de fles “BLUE” dat op dominante en onderscheidende wijze gebruik maakt van de kleur blauw, zoals (hierna) afgebeeld (...), inbreuk maakt op het abstracte Benelux kleurmerk blauw van MAES in de zin van artikel 2.20.1.a) BVIE, minstens artikel 2.20.1.c) BVIE :*



- *Voor recht te zeggen dat het op de markt brengen van en het reclame maken voor het blik en de fles “BLUE” dat op (i) dominant en onderscheidende wijze gebruik maakt van de kleur blauw alsmede (ii) het verbale element “BLUE” uitgevoerd in witte letters over de lengte en voorzijde van het product, zoals (hierna) afgebeeld, een inbreuk uitmaakt op artikel 95 WMPC juncto artikel 10bis, 2° en 3° Verdrag van Parijs alsmede artikel 88, 2°, artikel 89, 1°, artikel 91, 13° en artikel 96, 1°, a) WMPC;*



- *INBEV te bevelen om deze inbreuken te staken in België onder verbeurte van een dwangsom van 500 € per enkelvoudige inbreuk op het stakingsbevel en dit binnen de 48 uren na betekening van het tussen te komen vonnis alsmede om INBEV te gebieden, overeenkomstig artikel 2.22.1 BVIE, de inbreukmakende producten in België binnen de 48 uren na betekening van het tussen te komen vonnis uit de handel terug te roepen”;*
- *de tegenvordering van INBEV ontvankelijk te verklaren doch als ongegrond af te wijzen;*
- *INBEV te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van (...) een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van MAES begroot op 5.000 euro.”*

6. Door Inbev werd voor de eerste rechter aangevoerd dat de hoofdvordering van Maes onontvankelijk en ongegrond was.

In ondergeschikte orde, indien de eerste rechter zou twijfelen over de draagwijdte van het begrip “geldige reden”, werd gevorderd de behandeling van de zaak op te schorten tot het Hof van Justitie EU uitspraak zou gedaan hebben over de prejudiciële vraag die de Nederlandse Hoge Raad hierover recent aan het Hof heeft gesteld, in de

procedure gekend onder nummer C-65/12, namelijk:

“Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeed ?”

In verband met de vordering van Maes gesteund op de bepalingen van de WMPC en het Unieverdrag van Parijs, werd in ondergeschikte orde aan de eerste rechter gevraagd de volgende prejudiciële vraag te stellen :

“Verzet Richtlijn 2005/29/EG van het Europees parlement en de raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, en in het bijzonder artikelen 6.1.b) en 6.2.a) van deze richtlijn, zich ertegen dat de nationale wetgeving inzake de bescherming van merken voorziet dat niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeede merk ?”

Bij tegenvordering vorderde Inbev :

“(…) de nietigheid vast te stellen van het Benelux kleurmerk van Alken-Maes ingeschreven op 13 januari 2006 onder nummer 796306 voor waren in klasse 32 (bieren), (en dit merk) in zijn geheel nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen;

Alken-Maes te veroordelen tot de kosten die begroot worden op de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 7.500 EUR gelet op de

complexiteit van de zaak;

Subsidiair t.a.v. de hoofdvordering:

Indien de hoofdvordering gegrond zou worden verklaard, (...) ondergeschikt te zeggen voor recht dat:

- (1) de staking beperkt is tot de verdeling van flesjes en blikjes van Jupiler BLUE door Inbev zelf, zonder enig bevel tot terugroeping en*
- (2) per litigieus blikje of flesje van Jupiler BLUE dat een inbreuk uitmaakt op het vonnis maximum een dwangsom kan verbeuren van 50 EUR, met een maximum van 150.000 EUR;*
- (3) er slechts dwangsommen kunnen verbeuren vanaf 3 maanden na de betekening van de beslissing”;*

III. De bestreden beslissing

7. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter het volgende beslist :

“Verklaren de tegenvordering van de NV INBEV ontvankelijk doch ongegrond;

Wijzen haar hiervan af.

Verklaren de hoofdvordering van de NV Brouwerijen ALKEN-MAES ontvankelijk en gegrond zoals hierna bepaald:

- zeggen dat het op de markt brengen van en het reclame maken voor het blik en de fles “BLUE” dat op dominant en onderscheidende wijze*

gebruikt maakt van de kleur blauw, met name zoals afgebeeld hieronder :



inbreuk maakt op het abstracte Benelux kleurmerk blauw van MAES in de zin van artikel 2.20.1.a) BVIE, minstens artikel 2.20.1.c) BVIE;

- zeggen dat het op de markt brengen van en het reclame maken voor het blik en de fles "BLUE" dat op (i) dominant en onderscheidende wijze gebruik maakt van de kleur blauw alsmede (ii) het verbale element "BLUE" uitgevoerd in witte letters over de lengte en voorzijde van het product, met name zoals afgebeeld hierboven, een inbreuk uitmaakt op artikel 95 WMPC juncto artikel 10bis, 2° en 3° Verdrag van Parijs alsmede artikel 89, 1°, artikel 91, 13° WMPC;*
- Bevelen Inbev om deze inbreuken te staken in België onder verbeurte van een dwangsom van 50€ per enkelvoudige inbreuk op het stakingsbevel;*
- Zeggen dat dwangsommen zullen verbeuren vanaf één maand na betekening van dit vonnis;*

- Gebieden de NV INBEV Belgium, overeenkomstig artikel 2.22.1 BVIE, de inbreukmakende producten in België binnen de termijn van één maand na betekening van dit vonnis uit de handel terug te roepen;
- Veroordelen de NV INBEV Belgium tot de kosten van het geding, enkel nuttig begroot in hoofde van de NV Brouwerijen ALKEN-MAES op de kosten van dagvaarding (303,70 €) en de rechtsplegingsvergoeding ad 5.000 €.

8. Het bestreden vonnis werd aan Inbev betekend op 20 juli 2012.
9. Gelet op het bestreden vonnis, paste Inbev haar flessen, blikken en verpakkingen voor het Jupiler BLUE pilsbier aan. Haar flesjes, blikjes en verpakkingen zien er, in vergelijking met die van Maes thans uit als volgt :



Maes verklaart geen bezwaar te hebben tegen de thans gebruikte flesjes, blikjes en verpakkingen van Inbev voor Jupiler Blue.

IV. De vorderingen van de partijen voor het hof

10. Inbev verzoekt het hof :

“Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Het vonnis a quo geheel te hervormen en als volgt opnieuw recht te doen :

T.a.v. de oorspronkelijke hoofdvordering van Alken-Maes

Deze vordering van Alken-Maes onontvankelijk, minstens geheel ongegrond te verklaren.”

In ondergeschikte orde, indien het hof zou twijfelen over de draagwijdte van het begrip “geldige reden”, verzoekt Inbev het hof om de behandeling van de zaak op te schorten tot het Hof van Justitie EU uitspraak zou gedaan hebben over de prejudiciële vraag die de Nederlandse Hoge Raad hierover recent aan het Hof heeft gesteld, in de procedure gekend onder nummer C-65/12.

In ondergeschikte orde, in verband met de vordering van Maes gesteund op de bepalingen van WMPC en het Unieverdrag van Parijs, de prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie EU zoals reeds geformuleerd voor de eerste rechter;

Verder vordert Inbev :

“ T.a.v. de oorspronkelijke tegenvordering van Inbev

De tegenvordering van InBev ontvankelijk en gegrond te verklaren,

Bijgevolg de nietigheid vast te stellen van het Benelux kleurmerk van

Alken-Maes gedeponereerd op 13 januari 2006 onder nummer 796306 voor waren in klasse 32 (bieren) in zijn geheel en de doorhaling ervan te bevelen;

Alken-Maes te veroordelen tot de kosten die begroot worden op de rechtsplegingsvergoedingen in eerste aanleg en in hoger beroep ten belope van 2 x 5.000 EUR gelet op de complexiteit van de zaak, en tot de rolrechten van het beroep;

Subsidiar t.a.v. de hoofvordering:

Indien de hoofvordering gegrond zou worden verklaard, vraagt InBev ondergeschikt te zeggen voor recht dat :

- (i) de staking beperkt is tot de verdeling van flesjes en blikjes van Jupiler BLUE door InBev zelf zonder enig bevel tot terugroeping en*
- (ii) per litigieus blikje of flesje van Jupiler BLUE dat een inbreuk uitmaakt op het vonnis maximum een dwangsom kan verbeuren van 250.000 EUR en*
- (iii) er slechts dwangsommen kunnen verbeuren vanaf 3 maanden na de betekening van de beslissing."*

11. Maes verzoekt het hof :

"- over de vordering gegrond op het BVIE:

In hoofdorde:

Het hoger beroep van INBEV ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en dienvolgens het vonnis a quo integraal te bevestigen;

In aanvulling op het vonnis a quo, aan INBEV het gebod op te leggen om overeenkomstig artikel 2.22.4 BVIE alle informatie en daarop betrekking hebbende gegevens mee te delen omtrent, ingevolge het door de eerste rechter opgelegde terugnamebevel, het lot en de distributiekkanalen van de inbreukmakende teruggenomen goederen, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 € per dag vertraging;

INBEV te veroordelen tot de kosten van het hoger beroep, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van MAES begroot op 11.000 € zowel in eerste aanleg als in beroep.

In ondergeschikte orde

en alvorens verder recht te doen over (i) de tegenvordering van INBEV en (ii) de oorspronkelijke hoofdvordering van MAES inzake de merkinbreuk, overeenkomstig artikel 267 VWEU volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

“Kan een Beneluxmerk dat ab initio geldig is ingeschreven en dat nadien, op het ogenblik dat het ter bescherming wordt ingeroepen, enerzijds (i) bekend is in de Benelux volgens artikel 5(2) Merkenrichtlijn in die zin dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn, maar anderzijds op datzelfde ogenblik (ii) geen voldoende onderscheidend vermogen zou hebben in de gehele Benelux, nog steeds nietig verklaard worden, ook wanneer de inbreukvraag en het gevorderde verbod expliciet beperkt zijn

tot het gedeelte van de Benelux waarin het merk bekend is? ”;

De beslissing over de kosten verder aan te houden.

– over de vordering gegrond op de WMPC en het UvP:

Alvorens verder recht te doen:

In navolging van het verzoek van beide partijen, overeenkomstig artikel 267 VWEU de volgende prejudiciële vragen te stellen aan Hof van Justitie van de Europese Unie:

“1. Verzet Richtlijn 2005/29/EG van het Europees parlement en de raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, en in het bijzonder de artikelen 6.1.b), 6.2.a) en punt 13 van Bijlage 1 van deze richtlijn, alsmede artikel 10bis, lid 2 en lid 3, 1° van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatst herzien te Stockholm op 14 juli 1967, zich tegen een nationale bepaling inzake de bescherming van merken, zoals die van artikel 2.19.1 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom, naar luidt waarvan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1 van dat Verdrag, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk?”

“2. Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt, dient de overweging 61 van het arrest LEGO (zaak C-48/09P) dan zo geïnterpreteerd te worden dat men zich op grond van de bepalingen van

oneerlijke mededinging kan verzetten tegen de slaafse nabootsing als zodanig of enkel wanneer er sprake is van begeleidende omstandigheden of andere verwarringwekkende gedragingen die met de nabootsing gepaard gaan?”;

De beslissing over de kosten aan te houden.

In elk geval:

Het hoger beroep van INBEV ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en dienvolgens het vonnis a quo integraal te bevestigen;

INBEV te veroordelen tot de kosten van het hoger beroep, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van MAES begroot op 11.000 € zowel in eerste aanleg als in beroep.”

V. Beoordeling

V. 1. De vorderingen van de partijen gesteund op het merkenrecht

V. 1. 1. De vordering van Inbev tot nietigverklaring van het Benelux kleurmerk ingeschreven onder nummer 796.306

12. Inbev voert aan dat het betrokken kleurmerk (hierna “kleurmerk van Maes”) nietig is :

- bij gebrek aan eenduidige grafische voorstelling (het betreft een “formeel” gebrek);
- bij gebrek aan onderscheidend vermogen en inburgering in de Benelux (het betreft een “materieel” gebrek).

Gebrek aan eenduidige grafische voorstelling

13. Volgens Inbev voldoet het kleurmerk van Maes zoals het werd ingeschreven, niet aan de voorwaarden daartoe. Zij verwijst naar de artikelen 2.28.1.a en 2.1 van het Benelux-Verdrag voor de intellectuele eigendom (merken, tekeningen of modellen), hierna "BVIE", en naar de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake *Sieckmann en Heidelberger Bauchemie*. Inbev voert aan dat niet duidelijk en nauwkeurig vaststaat voor welke kleur de inschrijving van het kleurmerk geldt, met name voor de afgebeelde kleur (zonder "coating" of met andere woorden zonder een deklaag), dan wel voor de in woorden omschreven kleur die verwijst naar de coating, met name deze met een chemisch mengsel bedekt. Er bestaat volgens Inbev een verschil tussen de blauwe kleur die afgebeeld wordt op de inschrijving van het merk in het Benelux-register en de code die deze kleur moet identificeren, met name PMS 2748C.

Maes erkent volgens Inbev dat "haar" blauwe kleur niet gecoat kan worden op papier of voor de elektronische inschrijving, zodat haar merk volgens Inbev niet voor grafische voorstelling vatbaar is.

14. Maes betwist hetgeen Inbev aanvoert. Zij verwijst naar de arresten *Sieckmann*, *Libertel* en *Heidelberger Bauchemie* van het Hof van Justitie EU.

Het hof overweegt :

15. Het regelgevend kader :

De Benelux-regelgeving :

- artikel 2.1. BVIE *“Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.”*
- artikel 2.28.1.a. BVIE *“Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:*
 - *a. van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;”*

De artikelen 2.1 en 2.28.1.a. BVIE zijn de omzetting van respectievelijk de artikelen 2 en 3, a) van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, gecodificeerd bij Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, hierna de “Merkenrichtlijn” of “de richtlijn” (de beide hiervoor geciteerde richtlijnen verschillen inhoudelijk niet van elkaar wat de in casu relevante bepalingen betreft – de Merkenrichtlijn is van toepassing krachtens artikel 1 daarvan).

16. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (arresten *Sieckmann*, (HvJ EU, 12 december 2002, C-273/00, R. Sieckmann, Jurisp. 2002 I-11737, punten 46-55) en *Libertel* (HvJ EU, 6 mei 2003, C-104/01, Libertel Groep/Benelux-Merkenbureau, Jurisp. 2003, I-03793, punten 28 en 29) moet een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de Merkenrichtlijn een visuele weergave van het teken mogelijk maken, inzonderheid door figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De grafische voorstelling moet

volledig, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn (*Sieckmann*, punt 52) alsmede nauwkeurig en duurzaam, in die zin dat het voortdurend en stellig moet kunnen waargenomen worden, waardoor het als aanduiding van herkomst wordt gewaarborgd (HvJ EU, 24 juni 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, punten 31 en 32).

Wat de wijze van grafische voorstelling van kleuren betreft, kan een staal van de betrokken kleur samen met de aanduiding ervan door middel van een internationaal erkende kleurenidentificatiemethode, een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de Merkenrichtlijn vormen (*Libertel*, punten 33, 34, 37, 38 en 68).

Het Hof van Justitie heeft in het arrest *Heidelberger Bauchemie* (punt 42) geoordeeld dat abstract en contourloos aangeduide kleuren, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, een merk kunnen vormen op voorwaarde dat zij voldoen aan de andere voorwaarden om als merk te worden ingeschreven.

Het vereiste van grafische voorstelling heeft met name tot doel, het merk zelf af te bakenen om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk de houder ervan verleent. De inschrijving in een openbaar register heeft immers tot doel het merk toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers (*Heidelberger Bauchemie*, punten 27 en 28).

De bevoegde autoriteiten moeten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de aard van de tekens die een merk vormen, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de

instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister. De marktdeelnemers moeten zich ervan kunnen vergewissen, welke inschrijvingen (die voor langere of kortere tijd kunnen worden verlengd) er precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten precies hebben ingediend, en moeten aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen ontvangen (*Heidelberger Bauchemie*, punten 29 en 30).

17. In casu heeft Maes een papieren staal van de blauwe kleur gedeponereerd, daarbij vermeldend dat dit depot betrekking heeft op *“de kleur blauw, met name de schakering PMS 2748C als dusdanig”*.

Omdat een loutere beschrijving in woorden van de kleur (“blauw”) samen met een kleurenmonster niet altijd even duidelijk, nauwkeurig en duurzaam is, te meer daar een papieren staal kan verkleuren, heeft Maes ter gelegenheid van de aanvraag tot inschrijving (het depot) de internationaal erkende kleurencode vermeld en de kleur en de bescherming die wordt opgeëist zeer concreet afgebakend, met name tot *“Blauw, blue PMS (Pantone Matching System) 2748C”*, waarbij de “C” staat voor “coated” of voorzien van een deklaag, waaraan toegevoegd werd *“Het depot is voor de kleur blauw, met name de schakering PMS 2748C als dusdanig”*.

Maes heeft met andere woorden voor de bevoegde autoriteiten en voor elke marktdeelnemer duidelijk gemaakt voor welke kleur door haar bescherming als merk wordt opgeëist.

De door Maes opgeëiste bescherming is duidelijk beperkt tot blauw PMS 2748C. Dat het in het Benelux-register afgebeelde beeldmerk een blauwe kleur betreft die niet “gecoat” is en (daardoor) visueel ietwat zou verschillen van de kleur PMS 2748C, neemt niet weg dat het teken dat het

voorwerp was van de aanvraag van Maes nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De grafische voorstelling ervan is volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, nauwkeurig en tevens duurzaam, dankzij de vermelding van PMS 2748C, in die zin dat ze voortdurend en stellig kan worden waargenomen.

18. Het hof besluit dat de abstracte kleur blauw PMS 2748C zonder contouren, gedeponeerd op 13 januari 2006 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ("BBIE") en ingeschreven onder nummer 796.306, in strijd met hetgeen Inbev aanvoert, voldoet aan artikel 2.28.1.a BVIE.

Het middel van Inbev gesteund op de artikelen 2.1. en 2.28.1.a. BVIE, is ongegrond.

Gebrek aan onderscheidend vermogen *ab initio* van het teken en gebrek aan inburgering ervan in de Benelux

19. Maes laat in essentie gelden :

- de kleur blauw had onderscheidend vermogen op het ogenblik waarop ze bij het BBIE gedeponeerd werd, of met andere woorden op het ogenblik van de aanvraag van Maes om de kleur in te schrijven als merk voor bieren;
- de kleur blauw was op het ogenblik van het depot minstens ingeburgerd bij een aanzienlijk deel van het gehele publiek doorheen de Benelux;
- zelfs indien de kleur blauw op het ogenblik van het depot niet was

- ingeburgerd, had het op het ogenblik van de inleiding van de dagvaarding (en dus op het ogenblik waarop de bescherming ervan wordt gevraagd) onderscheidend vermogen verworven;
- in elk geval wordt het gevorderde stakingsbevel geografisch beperkt tot België, zodat het hof enkel de bekendheid van het merk in een aanzienlijk gedeelte van de Benelux dient te onderzoeken;
 - indien het hof enige twijfel zou hebben, dan dient het de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie :

“Kan een Beneluxmerk dat ab initio geldig is ingeschreven en dat nadien, op het ogenblik dat het ter bescherming wordt ingeroepen, enerzijds (i) bekend is in de Benelux volgens artikel 5(2) Merkenrichtlijn in die zin dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn, maar anderzijds op datzelfde ogenblik (ii) geen voldoende onderscheidend vermogen zou hebben in de gehele Benelux, nog steeds nietig verklaard worden, ook wanneer de inbreukvraag en het gevorderde verbod expliciet beperkt zijn tot het gedeelte van de Benelux waarin het merk bekend is ?”

20. Inbev laat in essentie gelden :

- een kleur heeft *ab initio* geen onderscheidend vermogen, ze kan slechts voor inschrijving als merk in aanmerking komen indien ze wordt aangevraagd voor specifieke waren of diensten (en niet voor een grote reeks daarvan) en indien het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven, met name wanneer het op het ogenblik van

het depot ingeburgerd was;

- in casu was het teken niet ingeburgerd op het ogenblik van het depot ervan;
- inburgering moet aangetoond worden in een aanzienlijk deel van de betrokken kringen in de gehele Benelux en niet enkel in een deel daarvan (in casu België);
- de bekendheid van een merk en de inburgering ervan zijn twee onderscheiden begrippen, waarop onderscheiden juridische criteria van toepassing zijn;
- het marktonderzoek dat Maes liet uitvoeren is irrelevant omdat het enkel België betreft; in elk geval kan er geen rekening mee gehouden worden omdat onder meer de resultaten ervan niet objectief, niet representatief en niet duidelijk zijn;
- de blauwe kleur kan niet zijn ingeburgerd aangezien zij bijzonder gebruikelijk is voor bieren en de Benelux-consument niet in staat is om de blauwe kleur als aanduiding te zien van de oorsprong van bieren; daarenboven duidt de blauwe kleur een kenmerk van de waar aan, met name het ijskoud drinken ervan; de blauwe kleur zal dan ook eerder als een beschrijvend element (van een kenmerk van de waar) gepercipieerd worden; daarenboven gebruikt Maes veel duidelijk van elkaar onderscheiden soorten blauw, hetgeen ertoe bijdraagt dat de kleur blauw niet als onderscheidend teken zal worden gepercipieerd;
- het kleurmerk van Maes is maar zes jaar oud (het werd ingeschreven in 2006), wat relatief jong is om van inburgering te spreken;
- aangezien de blauwe kleur *ab initio* geen onderscheidend vermogen heeft en niet ingeburgerd was op het ogenblik van het depot ervan (de aanvraag tot inschrijving in het Benelux-merkenregister), met name op 13 januari 2006, is het nietig.

Het hof overweegt :

21. Het regelgevend kader :

Het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 ter bescherming van de industriële eigendom, voor het laatst herzien te Stockholm op 14 juli 1967, goedgekeurd bij wet van 26 september 1974, hierna het “Unieverdrag van Parijs”, bepaalt

Artikel 6 quinquies, B, 2) :

“Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :

(...)

2) wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;”

Artikel 6 quinquies, C, 1) :

“Bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt zal rekening gehouden moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk.”

De Merkenrichtlijn bepaalt :

Artikel 2 :

"Tekens die een (...)merk kunnen vormen.

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

Artikel 3 :

"Gronden voor weigering of nietigheid

1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden ;

(...)

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b) (...), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving."

Het BVIE bepaalt :

Artikel 2.1., dat de omzetting is van artikel 2 Merkenrichtlijn :

“Tekens die een Benelux-merk kunnen vormen

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.”

Artikel 2.11.1 b., dat de omzetting is van artikel 3, 1. b van de Merkenrichtlijn :

“Weigering op absolute gronden

1. Het bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel :

(...)

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;”

Artikel 2.28.1.b., dat de omzetting is van artikel 3.3. van de Merkenrichtlijn :

“Inroepen van de nietigheid

1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen :

b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist;”

22. De rechtspraak van het Hof van Justitie EU (www.curia.europa.eu) :

Aan de voorwaarde van onderscheidend vermogen dient voldaan te zijn op het ogenblik van het depot (beschikking HvJ EU van 23 april 2010, C-332/09, BHIM v Frosch Touristik, punten 41 en 42; *Libertel*, punt 59, cfr. infra)

Het arrest *Libertel* van het Hof van Justitie EU, reeds geciteerd, bevat de volgende overwegingen :

“39. Om te beoordelen of een kleur als zodanig geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, moet worden onderzocht of de kleuren als zodanig al dan niet geschikt zijn om nauwkeurige informatie te verstrekken, onder meer met betrekking tot de herkomst van een waar of dienst.

40. Op dit punt moet in herinnering worden gebracht, dat kleuren weliswaar bepaalde gedachteassociaties kunnen oproepen of gevoelens kunnen opwekken, doch dat zij naar hun aard nauwelijks geëigend zijn om nauwkeurige informatie over te brengen. Dit laatste geldt te meer daar kleuren in de reclame en bij de verkoop van waren en diensten gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt wegens hun aantrekkingskracht, los van enige specifieke boodschap.

41. Het zou echter onjuist zijn, aan deze feitelijke constatering de conclusie te verbinden dat kleuren als zodanig nimmer geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het valt immers niet uit te sluiten dat er situaties bestaan waarin een kleur als zodanig de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kan aanduiden. Derhalve moet worden aanvaard, dat kleuren als zodanig in de zin van artikel 2 van de richtlijn geschikt kunnen zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

42. Uit het voorgaande volgt dat een kleur als zodanig, onder de voormelde voorwaarden, een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen.

48. Volgens vaste rechtspraak is het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie arresten van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13, en 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62). De rechten en bevoegdheden die het merk de houder ervan verleent, moeten in het licht van dat doel worden gezien.

49. Bovendien geeft het ingeschreven merk de houder volgens artikel 5, lid 1, van de richtlijn voor bepaalde waren of diensten een uitsluitend recht dat hem in staat stelt het ingeschreven teken zonder tijdslimiet als merk te monopoliseren.

50. De mogelijkheid om een merk in te schrijven, kan worden beperkt om redenen van openbaar belang.

51. De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten derhalve worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77).

54. Wat de inschrijving als merk van kleuren als zodanig zonder bepaalde omtrek betreft, heeft het beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren tot gevolg dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kunnen uitputten. Een monopolie van die omvang zou niet verenigbaar zijn met het stelsel van onvervalste mededinging, onder meer omdat hierdoor een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel zou kunnen toevallen aan één enkele marktdeelnemer. Ook zou het niet bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling en de ondernemingsgeest indien reeds gevestigde marktdeelnemers alle daadwerkelijk beschikbare kleuren

konden laten registreren ten koste van nieuwkomers op de markt.

55. *Op het gebied van het communautaire merkenrecht moet derhalve het bestaan van een algemeen belang worden aanvaard, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.*

56. Hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, hoe meer het door een merk verleende exclusieve recht een buitensporige omvang kan aannemen en daardoor in conflict komen met de handhaving van het stelsel van onvervalste mededinging en met het algemeen belang om de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

59. (...) het stelsel van de richtlijn (...) is (gebaseerd) op een controle vóór de inschrijving en niet op een controle achteraf. De richtlijn bevat geen enkele aanwijzing dat aan artikel 6 een dergelijke conclusie zou mogen worden verbonden. Integendeel, uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering blijkt reeds dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken (...) waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen

worden aangevochten (niet worden ingeschreven) (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 21).

(Opmerking van het hof : de Franse en originele tekst van het arrest Libertel luidt als volgt : “ (...) *il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s'assurer que les marques dont l'usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées*”. De Nederlandse vertaling die luidt als volgt : “(...) *moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten*” berust duidelijk op een verschrijving.)

62. Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest Canon, reeds aangehaald, punt 28, en arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 22). Een merk moet de betrokken waren of diensten identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. In dit verband moet rekening worden gehouden zowel met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de betrokken sectoren als met de perceptie door het relevante publiek.

66. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.

67. Ook al heeft een kleur als zodanig niet van meet af aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dit neemt niet weg dat zij in relatie tot de waren of diensten waarvoor zij wordt aangevraagd, onderscheidend vermogen kan krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van het derde lid van dit artikel. Dit onderscheidend vermogen kan onder meer worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het relevante publiek. In dat geval moet de bevoegde autoriteit alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest *Windsurfing Chiemsee*, reeds aangehaald, punt 49).

69. De tweede prejudiciële vraag, sub a, moet aldus worden beantwoord, dat aan een kleur als zodanig onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn toekomt voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

71. Gelet op de overwegingen in de punten 56, 66 en 67 van dit arrest, moet de tweede prejudiciële vraag, sub b, aldus worden beantwoord, dat het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang is zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang.

dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden.

75. In de tweede plaats wordt de inschrijving van een teken als merk altijd aangevraagd voor de waren of diensten die in de inschrijvingsaanvraag staan vermeld. Bijgevolg moet het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek.

76. Aangezien de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, zich ervan dient te vergewissen of het teken geen onderscheidend vermogen mist voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan als merk aanvraagt, kan zij zich niet beperken tot een onderzoek in abstracto, doch moet dit onderzoek noodzakelijkerwijs concreet van aard zijn. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd.

77. De vierde prejudiciële vraag moet dan ook in die zin worden beantwoord, dat bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen bezit in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn, de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek moet verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.

In het arrest *Europolis* (HvJ EU 7 september 2006, C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV t. Benelux-Merkenbureau) wordt door het Hof van Justitie EU geoordeeld (dispositief onder 1)):

“Artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat”.

Beoordeling in concreto

23. Het kleurmerk van Maes werd op 13 januari 2006 gedeponereerd en op 6 april 2006 door het BVIE ingeschreven in het Benelux-Merkenregister.

Sinds 1 januari 1996 toetst het BBIE merken aan de absolute weigeringsgronden. Hoewel ze niet tot het wettelijk kader behoren, zijn de richtlijnen Weigering van het BBIE (die een toelichting vormen bij de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden en de manier waarop het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom deze richtlijnen in de praktijk toepast, met als doel de gebruiker hierover te informeren en de voorspelbaarheid van de beslissingen van het BBIE te verhogen) in casu relevant, aangezien zij afgestemd zijn op de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (cfr. *Libertel*, hiervoor geciteerd, punten 56, 76 en 77) en aan de hand daarvan kan opgemaakt worden dat de

inschrijving van een kleurmerk niet lichtzinnig gebeurt. Deze richtlijnen bepalen onder meer wat volgt :

“5.6 Ook voor kleurmerken geldt dat het slechts in uitzonderlijke gevallen denkbaar is dat deze ab initio onderscheidend vermogen hebben. Deze gevallen zullen zich alleen dan kunnen voordoen, wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is (HvJ EG, LIBERTEL). Bovendien moet de gedeponeerde kleur voor de betreffende waren of diensten zeer ongebruikelijk zijn.

Voorbeeld: De kleur “roze; RAL 4003” voor tanks of onderzeeërs zou als merk worden aanvaard. Militaire voertuigen hebben naar hun aard nu eenmaal een schutkleur.

De kleur “oranje, PMS 144” (het voorbeeld onder punt 3 van deze richtlijnen) gedeponeerd voor telecommunicatiediensten zal echter worden geweigerd. Het gebruik van een kleur (welke dan ook) in verband met diensten is gebruikelijk.”

Het BBIE kwam op basis van haar onderzoek *in concreto*, tot het besluit dat het kleurteken waarvan de aanvraag door Maes dateert van 13 januari 2006, *ab initio* onderscheidend vermogen had, reden waarom zij tot inschrijving overging. Dit wordt met zoveel woorden door Maes aangevoerd en door Inbev op zich niet betwist.

Het BBIE kwam, gelet op haar richtlijnen Weigering, naar aanleiding van het door haar gevoerde onderzoek meer bepaald tot het besluit dat de door Maes gedeponeerde kleur blauw zeer ongebruikelijk was voor bieren en de wezenlijke functie van een merk vervulde, met name dat het de consument of de eindgebruiker in staat kon stellen de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar – in casu bieren – als afkomstig van een bepaalde

onderneming – in casu Maes – te herkennen, in die zin dat hij deze waar zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren van een andere afkomst (cfr. het arrest *Canon* van het Hof van Justitie EU, hieronder geciteerd).

Gelet op hetgeen voorafgaat, behoort het aan Inbev, op wie dienaangaande de bewijslast rust, om aan te tonen dat, in strijd met het besluit waartoe het BBIE kwam op basis van haar onderzoek in concreto, op grond waarvan tot inschrijving van het kleurmerk van Maes werd overgegaan, het kleurteken op het ogenblik van het depot (of de aanvraag) (cfr. *BHIM Frosch Touristik*, punten 41 en 42; *Libertel*, punt 59) in hoofde van het relevante publiek elk onderscheidend vermogen miste voor de waren waarvoor de inschrijving was gevraagd en het zodoende ten onrechte werd ingeschreven.

Er wordt aangenomen dat *“een minimaal onderscheidend vermogen voldoende is om de(...) weigeringsgrond uit te sluiten* (cfr. arresten Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 39 en Gerecht 10 oktober 2007, T-460/05, Bang & Olufsen A/S/BHIM, *Jurisp.* 2007 II-04207, punt 45).

Merkenrechtelijk is de Benelux één territorium (cfr. HvJ EU, 7 september 2006, C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV t. Benelux-Merkenbureau (*“Europolis”*, dispositief).

Inbev legt weliswaar drie marktonderzoeken neer, doch geen daarvan toont aan dat de door Maes gedeponeerde kleur voor bieren in hoofde van het relevante publiek in de Benelux elk onderscheidend vermogen miste op het ogenblik van het depot, met name op 13 januari 2006. Zij toont met andere woorden niet aan dat, zoals zij aanvoert, de absolute weigeringsgrond van artikel 2.11.1. b. BVIE de inschrijving van het

kleurmerk van Maes in de weg stond en het BBIE dienvolgens ten onrechte overging tot de inschrijving daarvan, zodat de nietigheid van het merk zou kunnen worden ingeroepen.

De andere stukken van Inbev dan de resultaten van de in haar opdracht uitgevoerde marktonderzoeken tonen dit evenmin op enige wijze aan.

In het bijzonder wat de bewering van Inbev betreft, dat op 13 januari 2006 het gebruik van de blauwe kleur bijzonder gebruikelijk was voor bier, stelt het hof vast dat Inbev haar bewering niet bewijst dat het gebruik van de kleur blauw voor bieren als merk (cfr. infra), op die datum gebruikelijk was in de Benelux. Het gebruik van de kleur blauw, inzonderheid blauw PMS 2748C, als merk in de Benelux, blijkt slechts in enkele gevallen (onder alle voorbehoud - aangezien deze bieren niet beoordeeld worden in het kader van onderhavige procedure - betreft het hoogstens de bieren verkocht onder de merken Bavaria en Diekirch). In de andere gevallen lijkt dit gebruik hetzij zeer tijdelijk en niet voortdurend (het gaat bijvoorbeeld om seizoensgebonden bieren), hetzij zeer lokaal gebonden (cfr. het Diekirch pilsbier dat verhandeld wordt in het Groothertogdom Luxemburg, en dus binnen de Benelux op kleine schaal). Tenslotte staat niet vast wanneer het gebruik van de blauwe kleur voor de bieren die door Inbev geciteerd worden, heeft aangevangen, zodat het mogelijks gaat om een gebruik dat dateert van na het depot of de inschrijving van het kleurmerk van Maes (bijvoorbeeld de Lager van Carrefour) (cfr. stuk 6 van Inbev).

Inbev faalt dan ook in de op haar rustende bewijslast.

24. Gelet op hetgeen voorafgaat, tracht Inbev tevergeefs een nuttig middel te putten uit de inburgering (men spreekt van inburgering wanneer een merk door het gebruik dat ervan is gemaakt, op het ogenblik van de

merkaanvraag onderscheidend vermogen heeft verworven voor de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt gevraagd).

Inburgering is een uitzondering op de absolute weigeringsgrond van artikel 2.11.1 b BVIE, dat de omzetting is van artikel 3, 1. b van de Merkenrichtlijn. Enkel tekens die op het ogenblik van het depot ervan elk onderscheidend vermogen missen, zullen desgevallend inburgeren.

Inburgering moet desgevallend (met name bij gebrek aan onderscheidend vermogen *ab initio*) bestaan op de depotdatum. Het is daarna niet meer aan de orde.

Aangezien niet vaststaat, want niet aangetoond wordt door Inbev, dat het kleurmerk van Maes op het ogenblik van de aanvraag tot inschrijving elk onderscheidend vermogen miste, zijn de middelen en argumenten van partijen aangaande de inburgering, waaronder deze geput uit de arresten *Storck* (HvJ 27 juni 2006, C-25/05, August Storck KG t. BHIM), *Europolis* (HvJ 7 september 2006, C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV v. Benelux-Merkenbureau) en *Lindt* (24 mei 2012, C-98/11 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG t. BHIM) van het Hof van Justitie EU niet pertinent.

Hetzelfde geldt wat de middelen betreft aangaande de bekendheid van het merk en het normaal gebruik ervan. Deze zijn voor de beoordeling van de vordering tot nietigverklaring van Inbev, niet ter zake dienend.

Het normaal gebruik van het merk staat niet ter discussie. De bekendheid van het merk betreft de beschermingsomvang daarvan en zal hieronder besproken worden in verband met het middel door Maes geput uit artikel 2.20.1. c BVIE.

25. Het hof besluit dat bij gebrek voor Inbev om te bewijzen hetgeen zij aanvoert, te weten dat het kleurmerk van Maes op het ogenblik van het depot ervan *ab initio* elk onderscheidend vermogen miste en zodoende ten onrechte ingeschreven werd in het Benelux-merkenregister, de vordering van Inbev gesteund op de artikelen 2.1. en 2.28.1.b BVIE ongegrond is.

V.1.2. De vordering van Maes gesteund op artikel 2.20.1 a en c BVIE

26. Inbev betwist dat zij het aangevochten teken gebruikt als merk, met name ter onderscheiding van waren of diensten die zij onder dat teken verhandelt of met andere woorden om aan het publiek aan te duiden dat waren of diensten van haar onderneming afkomstig zijn en om deze van de waren of diensten van andere ondernemingen te onderscheiden. Alleen al om die reden zou de vordering van Maes gesteund op de artikelen 2.20.1. a en c BVIE ongegrond zijn.

27. Aangaande het gebruik van een teken als merk werd door het Benelux-Gerechtshof het volgende gesteld :

“(...) voor gebruik van een merk of overeenstemmend teken voor waren, in de zin van het onder 1 bepaalde, (...) is (vereist) dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden.” (Ben.-Ger., 7 november 1988, A 87/3, Arr. 1988, p. 90, Omnisport v. Bauweraerts)

Het Hof van Justitie EU overwoog dienaangaande :

“Voorts is volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden.” (HvJ EU, 29 september 1998, C-39/97, Canon, punt 28).

Het hangt af van de feitelijke context of een kleur niet alleen een loutere eigenschap is van een product, dan wel een “teken” in relatie tot de waar of dienst waarvoor het gebruikt wordt (cfr. *Libertel*, punt 27).

Bij de beoordeling dient uitgegaan te worden van het relevante publiek, met name in casu de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren, met name bieren.

28. Uit de neergelegde stukken kan niet opgemaakt worden dat Inbev het aangevochten teken louter gebruikt als versiering, als typeaanduiding en/of omwille van de aantrekkingskracht ervan, zonder dat daarbij enige “betekenis” aan het aangevochten teken kan worden toegeschreven. Uit de neergelegde stukken blijkt integendeel dat het aangevochten teken door Inbev gebruikt wordt in relatie tot de waar die zij verhandelt, met name pilsbier, en dat zij dit teken gebruikt ter onderscheiding van haar pilsbier van dat van andere ondernemingen.

Niet alleen is het gebruik van de kleur blauw ter onderscheiding van bieren in de Benelux ongebruikelijk (cfr. supra in verband met het onderzoek van het BBIE en de daarbij gevolgde richtlijnen, dat door Inbev niet wordt ontkracht), doch daarenboven wordt het gebruik van deze kleur door Inbev geaccentueerd door het woord “BLUE” (“BLAUW”) dat in grote letters op haar blikjes en op de etiketten van haar flesjes staat

afgedrukt.

Dat Inbev het aangevochten teken gebruikt in combinatie met andere elementen, met name met het woordmerk Jupiler en de afbeelding van een stier, doet niets af aan de vaststelling dat zij het aangevochten teken blauw gebruikt als merk.

De afbeelding van de stier is immers niet prominent aanwezig (de afbeelding van de stier is onder meer weinig contrasterend in vergelijking met de blauwe kleur) en wordt daarenboven in grote mate overheerst door de blauwe kleur. Hetzelfde geldt wat het woordmerk Jupiler betreft. Dit woordmerk wordt weliswaar vermeld in het wit en dus in een contrasterende kleur in vergelijking met het overheersende blauw, doch in kleine letters. Het is niet de naam "JUPILER" die onderscheidend is, doch wel de gebruikte blauwe kleur voor de flesjes en blikjes pilsbier.

Het woord BLUE is weliswaar prominent aanwezig, met name in grote witte letters, doch het versterkt zoals gesteld in casu de blauwe kleur als teken gebruikt door Inbev voor haar pilsbier, door deze kleur met een (algemeen) woord te benoemen.

De blauwe kleur duidt volgens Inbev een kenmerk of eigenschap van de waar aan, met name het ijskoud drinken van het pilsbier waarvoor zij de kleur gebruikt. Er wordt echter niet aangetoond of minstens aannemelijk gemaakt dat het ijskoud drinken een (objectief) kenmerk zou zijn van (pils)bier. Op het neergelegde blikje en het neergelegde flesje staat louter (en in hele kleine letters) vermeld "Koel schenken". Er staat niet vermeld "ijskoud schenken". Inbev gebruikt voor andere pils dan haar BLUE pils gebruikelijk een rode kleur (cfr. de door haar bijgebrachte foto's). Nochtans is het gebruikelijk om ook dit bier koel te schenken.

Het is niet omdat Inbev het ijskoud drinken van haar pilsbier om commerciële doeleinden promoot in reclame, dat dit een eigenschap is van de waar, minstens wordt dit niet aangetoond.

29. Het hof besluit dat voldoende vaststaat dat Inbev het aangevochten teken gebruikt als merk, met name om haar pilsbier te onderscheiden van dat van andere ondernemingen.

Artikel 2.20.1 a BVIE

30. Opdat Maes zich nuttig op voormeld artikel zou kunnen beroepen, moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn :

- het gebruikte teken is gelijk aan het merk;
- het teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevochten teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk werd ingeschreven;
- het gebruik dient afbreuk te doen of dreigen te doen aan de functies van het merk (cfr. HvJ 11 september 2007, C-17/06, Céline, punten 16 en 27).

Het gebruikte teken is gelijk aan het merk

31. De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde Benelux-consument van de betrokken waren of diensten. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij

hem is achtergebleven (HvJ EU, 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 52).

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EU 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 54).

Voor wat betreft de vraag wat de onbeduidende verschillen zijn die aan de aandacht kunnen ontsnappen, moet uitgegaan worden van de perceptie van het ter zake relevante publiek. De perceptie van het relevante publiek of het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangenomen (HvJ EG, 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, punt 26, in fine).

Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn (HvJ EU, 22 juni 2006, C-25/05 P, Storck/BHIM, Jurispr. I-5719, punt 25; HvJ EG, 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, Procter & Gamble/BHIM, Jurispr. I-5173, punt 33). Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt (Ger. EU, 10 oktober 2007, T-460/05, Bang & Olufsen/BHIM, Jurispr. II-4207, punt 33; Ger. EU 23 september 2009, T-391/06, Arcandor/BHIM – dm drogerie markt (S-HE), Jurispr. 2009, p. II-167, punt 29).

Het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren bestemd zijn, is in casu de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van bieren, met een normaal gemiddeld aandachtsniveau. Er wordt niet bewezen, noch voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau.

Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk gelijk zijn, dient gekeken te worden naar het teken zoals dat in al zijn verschillende vormen gebruikt wordt, in relatie met het merk zoals dat is ingeschreven.

32. Het kleurmerk van Maes, PMS 2748C, ziet eruit als volgt :



Het aangevochten teken is het volgende :



Niet alleen is de blauwe kleur die gebruikt wordt door Inbev verschillend want duidelijk lichter, doch daarenboven zit er een schakering (van donker naar licht en opnieuw naar donker) in het blauw dat door Inbev gebruikt wordt en is er dus sprake van een combinatie van verschillende tinten blauw.

Zelfs rekening houdend met het gegeven dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om het teken van Inbev en het merk van Maes rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven, kan niet besloten worden tot identiteit tussen merk en teken.

33. Het hof besluit dat reeds om die reden alleen, Maes zich niet nuttig kan beroepen op artikel 2.20.1.a BVIE.

De vordering gesteund op artikel 2.20.1. c BVIE

34. De voorwaarden, die cumulatief dienen vervuld te zijn, opdat Maes zich op het door haar ingeroepen artikel zou kunnen beroepen, zijn de volgende :

- 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 (HvJ EU 9 januari 2003, *Davidoff/Gofkid, Ing.Cons.* 2003, 143; zie in dezelfde zin HvJ EU 23 oktober 2003, nr. C-408/01, *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 en de reputatie van het oudere merk of doet afbreuk aan dit onderscheidend vermogen;
- de inbreukmaker heeft geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten teken.

Gebruik in het economisch verkeer – het aangevochten teken wordt gebruikt voor soortgelijke waren

35. Er wordt niet betwist dat het aangevochten teken door Inbev wordt gebruikt in het economisch verkeer.

Er wordt evenmin betwist dat het aangevochten teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als deze waarvoor het kleurmerk van Maes werd ingeschreven. Aangezien identiteit soortgelijkheid overtreft, is aan deze voorwaarde voor de toepassing van artikel 2.20.1. c BVIE voldaan.

Er is sprake van een ouder bekend merk

36. Er is in casu sprake van een “ouder” merk van Maes. Het aangevochten teken wordt immers slechts gebruikt sedert april 2012, hetgeen door Inbev niet betwist wordt, daar waar het kleurmerk van Maes ingeschreven werd op 6 april 2006.

Het hof verwijst hier volledigheidshalve tevens naar hetgeen hieronder uiteengezet wordt betreffende de bewering van Inbev dat zij de kleur blauw reeds gebruikte voor haar pilsbier in 2005 en er dus sprake is van een “voorgebruik”.

37. Wat de vereiste van bekendheid betreft en de vereiste mate van bekendheid, heeft het Hof van Justitie EU het volgende gesteld (HvJ EU 14 september 1999, C-375/97 General Motors Corporation v Yplon, punt 23 en dispositief; dit arrest betreft weliswaar een geval waarin er sprake was van niet-soortgelijke waren, doch zoals hiervoor gesteld, geldt artikel 2.20.1. c BVIE zowel in geval van niet-soortgelijke waren als in geval van soortgelijke waren) :

“23. Dat vereiste vloeit eveneens voort uit de systematiek en het doel van de richtlijn. Aangezien artikel 5, lid 2, anders dan artikel 5, lid 1, een ingeschreven merk bescherming biedt ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, onderstelt de eerste voorwaarde die het stelt, een zekere mate van bekendheid van het oudere merk bij het publiek. Immers, enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van dat merk, kan door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband worden gelegd tussen de twee merken, ook bij waren of diensten die niet soortgelijk zijn, en kan daardoor afbreuk worden gedaan aan het oudere merk”. (Onderlijning door het hof)

“Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn”.

De nationale rechter moet daarbij alle relevante omstandigheden in acht nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik ervan, alsmede de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming en opiniepeilingen of marktonderzoeken.

Het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren bestemd zijn, is in casu de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van bieren.

38. Uit de stukken IV. 7. van Maes blijkt dat haar kleurmerk voor de waren waarvoor ze werden ingeschreven, intensief gebruikt wordt in België, zijnde één van de Beneluxlanden en dit sedert de jaren '60, doch minstens sedert 6 april 2006 (stuk IV.1.a van Maes).

De stukken van Maes die het hof in aanmerking neemt, betreffen het gebruik van het kleurmerk zoals ingeschreven, met name PMS 2748C, en geen andere tinten blauw. Het is daarbij de kleur die (minstens mede) als merk de herkomstfunctie vervult, en niet (uitsluitend) het woordmerk Maes.

Het hof verwijst in dit verband naar de volgende rechtspraak van het Hof van Justitie EU :

“een merk (kan) onderscheidend vermogen (...) verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk” (HvJ 7 juli 2005, C-353/03, Société des produits Nestlé SA/Mars UK Ltd, *Jurisp.* 2005 I-06135, punt 32).

Gezien een kleurmerk als dusdanig vrijwel nooit zelfstandig wordt gebruikt door de merkhouders, maar vrijwel steeds in combinatie met één of meer verbale merken, kan de bekendheid van het kleurmerk worden afgeleid uit het intensieve gebruik ervan in combinatie met andere merken, waarvan minstens in casu sprake is (combinatie kleurmerk en woordmerk Maes).

Maes bewijst dat zij (minstens sedert 6 april 2006) zeer aanzienlijke publiciteitskosten gemaakt heeft om haar merk bekendheid te doen verwerven (IV. 3-5 van Maes).

Inbev laat gelden dat de stukken van Maes aangaande de publiciteitskosten die zij gemaakt heeft om het merk bekendheid te geven, eenzijdig zijn. Het valt moeilijk in te zien hoe het anders zou kunnen. Er worden echter facturen neergelegd waarvan de bewijskracht niet ernstig kan betwist worden.

Uit een marktonderzoek dat uitgevoerd werd op verzoek van Inbev zelf (haar stuk 13, pp. 15 en 25), blijkt dat 60% van de (ondervraagde) Belgische bevolking de kleur blauw in relatie tot bier toeschrijft aan Maes. Er is geen gegronde reden om aan te nemen dat de ondervraagden niet representatief zouden zijn voor de gehele Belgische bevolking.

Inbev laat gelden dat Maes slechts een marktaandeel zou hebben van 8%. Het marktaandeel alleen is echter niet noodzakelijk voldoende om te concluderen tot bekendheid van een merk of het gebrek daaraan. In elk geval doet het – op zich - niets af aan hetgeen hiervoor door het hof werd vastgesteld.

39. Het hof besluit dat gelet op de intensiteit, de geografische spreiding (heel België) en de duur van het gebruik van het merk van Maes (sedert de jaren '60 en minstens sedert 6 april 2006), de omvang van de door Maes gedane investeringen (publiciteitskosten) om haar merk te promoten en de proportie van het relevante publiek dat de betrokken diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming (60% van de Belgische bevolking), het kleurmerk van Maes een bekend merk is voor de waren waarvoor het werd ingeschreven, te weten bieren.

40. Gelet op hetgeen voorafgaat staat meteen vast dat de bewering van Inbev dat het kleurmerk van Maes zou "uitgeburgerd" zijn, ongegrond is.

Het aangevochten teken is identiek aan of stemt overeen met het oudere merk

41. Hiervoor werd vastgesteld dat het door Inbev gebruikte teken en het kleurmerk van Maes niet gelijk/identiek zijn.

Er is echter wel visuele overeenstemming tussen beide. Er is ook een auditieve en begripsmatige overeenstemming. Het element BLUE ("BLAUW") duidt immers op de kleur blauw.

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ (EG) 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas

Vertraubet, CV-291/00, punt 52).

Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk overeenstemmen, dient gekeken te worden naar het teken zoals dat in al zijn verschillende vormen gebruikt wordt, in relatie met het merk zoals dat is ingeschreven.

Er dient immers besloten te worden tot overeenstemming tussen merk en teken van zodra het ingeroepen oudere merk in haar volledigheid wordt opgenomen in het aangevochten teken en daarin een zelfstandig onderscheidende plaats behoudt ook al is het oudere merk niet dominant in dit samengestelde teken (cfr. HvJ EU, 6 oktober 2005, C-120/04, MEDION/THOMSON, met betrekking tot het merk "LIFE", punt 37).

Hoewel de blauwe kleur gebruikt door Inbev weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken dat zij gebruikt, behoudt de blauwe kleur in dit samengestelde teken visueel een zelfstandige onderscheidende plaats.

De toevoeging van het woord BLUE, van het woordmerk JUPILER en van het beeldmerk van de stier, kan de overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het aangevochten teken dan ook niet opheffen. Integendeel versterkt in casu het gebruik van het woord BLUE die overeenstemming.

Er kan niet ernstig betwist worden dat het relevante publiek een "verband" zal leggen of een samenhang zal zien tussen het kleurmerk van Maes en het teken gebruikt door Inbev. Het is voldoende aannemelijk dat het gewraakte teken van Inbev het kleurmerk van Maes in gedachten oproept. (verwarring of het risico op verwarring is geen vereiste voor de toepassing van artikel 2.20.1.c BVIE).

Deze conclusie dringt zich des te meer op in het licht van de reeds gedane vaststelling dat het kleurmerk van Maes een bekend merk is. Een gebrek aan identiteit tussen merk en teken wordt gecompenseerd door de bekendheid en de onderscheidende kracht van het kleurmerk (er bestaat een onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren).

Dat de situatie in Duitsland blijkens rechtspraak neergelegd door Inbev, anders werd beoordeeld, neemt niet weg hetgeen voorafgaat. De Duitse consument van bieren kan immers niet per se gelijkgesteld worden met de Benelux-consument daarvan. In dit verband verwijst het hof trouwens naar maatschappelijke en culturele factoren die verschillend kunnen zijn in Duitsland in vergelijking met de Benelux. Minstens bewijst Inbev niet dat het Duitse relevante publiek, waarvan geoordeeld werd dat "*het de biermerken kent en de verschillende merken van elkaar kan onderscheiden*", gelijk te stellen is met het relevante publiek van de Benelux. Het Gerecht EU ging in de door Inbev neergelegde uitspraak uit van de situatie in Duitsland.

Het gebruik van het aangevochten teken trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk of doet afbreuk aan dit onderscheidend vermogen

42. Het hof verwijst dienaangaande naar het *Interflora* arrest van het Hof van Justitie EU (22 september 2011, c-323/09, punten 76-79).

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk wordt gedaan, wanneer het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk het onderscheidend vermogen daarvan kan verzwakken door het minder geschikt te maken om de waren en diensten van de houder van dit merk te onderscheiden van die met een andere

herkomst. Aan het slot van het proces van verwatering is het merk niet meer in staat bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen.

Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen dit type afbreuk te beschermen, moet die merkhouder elk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend vermogen van dit merk wordt verzwakt, kunnen verbieden, zonder dat hij het einde van het proces van verwatering, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen van het merk, hoeft af te wachten.

Ter onderbouwing van haar stelling dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar merk is gedaan, betoogt Maes dat het gebruik van de blauwe kleur die zij als merk liet inschrijven voor bier, er geleidelijk toe leidt dat de normaal geïnformeerde en redelijke oplettende consumenten kunnen geloven dat het ingeroepen kleurmerk geen merk is dat de waar aanduidt die door Maes wordt verhandeld en aangeboden, maar een algemene kleur ter aanduiding van bier in het algemeen.

Het gebruik door een derde in het economisch verkeer van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, vermindert het onderscheidend vermogen van dit merk en doet dus afbreuk daaraan, wanneer het ertoe bijdraagt dat dit merk tot een, in casu, algemene kleur verwordt.

Dat er in casu, gelet op de bekendheid van het kleurmerk van Maes, wel degelijk een gevaar bestaat dat het merk in de ogen van de normaal geïnformeerde en redelijke oplettende consument zijn onderscheidend vermogen voor bier zou verliezen en dat het zou verworden tot een soortkleur daarvoor indien Maes hier niet tegen zou optreden, is voldoende aannemelijk. Eigenlijk blijkt het reeds voldoende uit de argumentatie van

Inbev in verband met het beweerde gebrek aan onderscheidend vermogen van het litigieuze kleurmerk.

Inbev stelt dat het blauw van Maes geen onderscheidend vermogen heeft, zodat het niet kan verwateren. In verband met het onderscheidend vermogen *ab initio* van het kleurmerk van Maes verwijst het hof naar hetgeen uiteengezet werd naar aanleiding van de bespreking van de vordering van Inbev tot nietigverklaring en doorhaling van dit kleurmerk op materiële gronden. Wat de beschermingsomvang van het kleurmerk betreft, verwijst het hof naar hetgeen het hiervoor heeft overwogen aangaande de bekendheid van het kleurmerk. Gelet op deze overwegingen van het hof, kan Inbev niet nuttig laten gelden dat het kleurmerk niet kan verwateren omdat het geen onderscheidend vermogen heeft.

43. Het hof besluit dat er in casu een reëel risico is op verwatering van het ingeroepen merk.

Verwatering (alleen) volstaat opdat de hier besproken toepassingsvoorwaarde van artikel 2.20.1. c. BVIE zou voldaan zijn.

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

44. Wat het begrip "geldige reden" betreft, stelt het hof vast :

Het bestaan van een legitiem belang dat zwaarder weegt dan het belang van de houder van het bekende merk, kan volstaan (cfr. conclusie advocaat-generaal A. Kokott inzake Leidseplein Beheer, C-65/12, punt 20).

De vraag is niet of er geen alternatieven bestaan voor het gebruik van het aangevochten teken. Een afweging dient te gebeuren tussen de afbreuk aan het merk en andere rechtsbelangen, met name de vrije mededinging (cfr. conclusie van advocaat-generaal A. Kokott inzake C-65/12, r.o. 34, met verwijzing naar het arrest *Interflora*, hiervoor geciteerd).

Er dient een evenwicht tot stand gebracht te worden tussen het belang van de merkhouders om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven en het belang van andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. (cfr. arresten Hof van Justitie EU van 27 april 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 29, en 22 september 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, punt 34).

Inbev voert aan dat het een voorgebruiker is van de kleur blauw voor bier en dat het dus een geldige reden heeft om het aangevochten teken te gebruiken.

Inbev verwijst dienaangaande naar de zaak C-65/12 die hangend is voor het Hof van Justitie EU, na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden. Deze laatste oordeelde in een arrest d.d. 3 februari 2012 inzake *Leidseplein Beheer versus Red Bull* dat het een juist uitgangspunt is te stellen dat een "geldige reden" in ieder geval bestaat onder het geharmoniseerde merkenrecht wanneer het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw (als handelsnaam) werd gebruikt voordat het ingeroepen merk werd gedeponereerd. Zodoende besliste de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag te stellen :

"Moet artikel 5, lid 2, van [de merkenrichtlijn] aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk

reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd ?”

De voormelde prejudiciële vraag gaf aanleiding tot de conclusie van advocaat-generaal A. Kokott, waarvan hiervoor reeds gewag gemaakt werd (C-65/12). Door het Hof van Justitie EU werd tot op de datum van de uitspraak van onderhavig arrest nog geen uitspraak gedaan in de zaak C-65/12.

45. Het teken gebruikt door Inbev op basis waarvan zij een “voorgebruik” aanvoert, ziet er in vergelijking met dat van Maes uit als volgt :

Inbev :



Kleurmerk van Maes :



Inbev voert een voorgebruik van de blauwe kleur voor bier aan, doch blijft in gebreke te bewijzen dat er van een voorgebruik sprake is. Vanaf welke datum de hiervoor afgebeelde blikjes en flesjes werden verhandeld, wordt niet aangetoond. Inbev bewijst niet dat zij de kleur blauw voor bier reeds gebruikte vóór het kleurmerk van Maes werd ingeschreven, met name vóór 6 april 2006. Zij verwijst weliswaar naar het depot van het Benelux-merk Jupiler BLUE d.d. 9 november 2005 (de inschrijving ervan dateert eveneens van 6 april 2006), doch dit depot betreft het woordmerk Jupiler BLUE, voor onder meer de waren in klasse 32 (bieren, mineraal- en spuitwaters, andere niet-alcoholische dranken, fruitdranken, ...), zonder opeising van enige kleur (cfr. stuk 30 van Inbev).

Het gebruik van een woord dat een kleur aanduidt, kan niet gelijkgesteld worden met het gebruik van die kleur.

Het hof besluit zodoende dat Inbev geen voorgebruik van een blauwe kleur (weze deze identiek of overeenstemmend met het kleurmerk van Maes) voor bier bewijst. Zij bewijst enkel dat zij het woordmerk Jupiler BLUE op 9 november 2005 gedeponereerd heeft.

Er is dan ook geen reden om de zaak te schorsen tot er uitspraak zal gedaan zijn door het Hof van Justitie EU in de zaak C-65/12.

45. In casu blijkt, na een belangenafweging tussen, enerzijds, het belang van Maes om de wezenlijke functie van haar merk, met name de herkomstfunctie, te handhaven, en, anderzijds, de belangen van Inbev om het aangevochten teken te gebruiken in het kader van de door haar aangeboden waren, niet dat Inbev een legitiem belang heeft, in de hierboven besproken zin, om te kunnen beschikken over dit teken om haar waar aan te duiden. Inbev stelt trouwens zelf dat zij voor haar (pils)bier eveneens een rode kleur gebruikt. Tenslotte gebruikt zij thans opnieuw een

blauwe kleur, weze het een ander blauw dan het kleurmerk van Maes, waartegen deze laatste trouwens uitdrukkelijk stelt geen bezwaar te hebben (cfr. het feitenrelaas).

46. Het hof besluit dat Maes zich nuttig kan beroepen op artikel 2.20.1.c. BVIE om te horen zeggen dat het op de markt brengen van en het reclame maken voor het blik en de fles "BLUE" die op dominant en onderscheidende wijze gebruik maken van de kleur blauw, met name zoals afgebeeld hieronder



inbreuk maken op het abstracte Benelux kleurmerk blauw van MAES in de zin van artikel 2.20.1.c BVIE en om van voormeld gebruik de staking te vorderen.

V.1.3. De vordering van Maes gesteund op artikel 2.22.4 BVIE

47. Maes stelt een nieuwe vordering in, in graad van hoger beroep. Zij vordert InBev op te leggen informatie vrij te geven omtrent het lot en de distributiekkanalen van de inbreukmakende teruggenomen goederen, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per dag vertraging.

Inbev voert aan dat het in ieder geval gaat om een uitbreiding van de vordering zoals die door Maes in haar inleidende dagvaarding is omschreven en dat deze vordering dan ook onontvankelijk is, aangezien dergelijke uitbreiding door artikel 807 Ger.W. niet is toegestaan. Het gaat per definitie om een nieuwe vordering die in de dagvaarding niet voorzien was omdat Maes deze maatregelen vraagt als gevolg van de uitspraak van de eerste rechter.

Ten overvloede is deze nieuwe vordering van Maes volgens Inbev ongegrond.

Het hof overweegt :

48. Artikel 2.22.4. BVIE luidt als volgt :

“De rechter kan op vordering van de merkhouders in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk, degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouders mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.”

De Toelichting bij het BVIE (pagina 13) licht dit artikel als volgt toe :

“Het vierde en het vijfde lid vloeien voort uit artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn en zijn bedoeld om de merkhouders in staat te stellen de schakels in de keten van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en zodoende de inbreuk dichterbij de bron te

bestrijden." (eigen onderlijning)

In casu is het gebruik en dus de inbreuk gestaakt zeer kort na het bestreden vonnis en er wordt in elk geval niet betwist dat dit gebeurde uiterlijk één maand na de betekening ervan, met name op 20 augustus 2012 (zijnde de einddatum van de uitlooptermijn van één maand ingaand vanaf de betekening van het bestreden vonnis, die aan Inbev werd toegekend).

Bier is een drank die onderhevig is aan relatief snel verval. Een op artikel 2.20.1. c BVIE inbreukmakend Jupiler BLUE blikje van Inbev, dat ten vroegste in april 2012 op de markt gebracht werd (cfr. het relaas van de feiten), heeft als vervaldatum 3 april 2013. Een neergelegd inbreukmakend flesje van Inbev heeft als vervaldatum 2 mei 2013. Vermoed kan zodoende worden dat al het pilsbier in de inbreukmakende flessen en blikjes dat tot op datum van het bestreden vonnis of zeer kort daarna verhandeld werd door Inbev, een vervaldatum had van één jaar na het inblikken of bottelen, zodat het inmiddels vervallen is en dus niet meer in de handel te koop wordt aangeboden in de inbreukmakende flessen of blikjes of, breder gezien, in het economisch verkeer.

Gelet op deze concrete feitelijke situatie is de gevorderde maatregel niet van aard om de inbreuk te bestrijden. Hij is alleen al om die reden ongegrond, want niet (meer) redelijk, zodat de ontvankelijkheid van de gevorderde maatregel niet dient onderzocht te worden.

V.1.4. De vordering van Maes gesteund op artikel 2.22.1 BVIE

49. Hiervoor werd vastgesteld dat het bier van Inbev dat verhandeld werd in de inbreukmakende flesjes en blikjes vervallen is. De gevorderde

maatregel tot terugroeping op grond van artikel 2.22.1. BVIE is zodoende niet meer opportuun. Inbev had een uitlooptermijn, met name één maand na de betekening van het vonnis, die plaatsvond op 20 juli 2012. Er is niet meegedeeld dat die geschonden werd, zodat het hof ervan uitgaat dat die gerespecteerd werd.

V.2. De vorderingen van Maes gesteund op het Unieverdrag van Parijs en de WMPC

50. Gelet op hetgeen voorafgaat in verband met de bespreking van de geldigheid van het kleurmerk van Maes en het vervuld zijn van de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.1.c BVIE, kan Maes op grond van deze bepaling met succes de staking vorderen van het gebruik door Inbev van de gewraakte kleur blauw voor de blikjes en flesjes Jupiler BLUE, voor de waren waarvoor het werd ingeschreven, met name voor bier (cfr. supra).

51. Het kleurmerk van Maes werd niet ingeschreven voor andere waren dan bier of voor diensten, zodat Maes zich tegen het gebruik door Inbev van de gewraakte blauwe kleur voor bijvoorbeeld reclame en algemene presentatie of marketing, niet op grond van merkenrechtelijke regelgeving kan verzetten.

Niets verzet er zich echter tegen dat Maes inzake reclame en algemene presentatie of marketing door Inbev van haar pilsbier, bepalingen zou inroepen van het Unieverdrag van Parijs en/of van de WMPC, en op grond van deze bepaling(en) daarvan de staking zou bekomen, voor zover de toepassingsvoorwaarden van de ingeroepen bepalingen vervuld zouden zijn.

Er anders over oordelen zou een negatie uitmaken van het feit dat de regelgeving inzake merken en deze van het Unieverdrag van Parijs en van de WMPC naast elkaar bestaan, weliswaar met hun eigen toepassingsvoorwaarden, en zou er daarenboven toe kunnen leiden dat een bepaalde bescherming die onder het merkenrecht (in casu artikel 2.20.1.c BVIE) verleend wordt, in de praktijk desgevallend zou uitgehold worden door het buitenspel zetten van de bepalingen inzake mededinging, handelspraktijken, marktpraktijken en consumentenbescherming van het Unieverdrag van Parijs of de WMPC).

52. Concreet voert Maes aan dat inzake reclame en algemene presentatie of marketing, Inbev zich schuldig maakt aan een schending van de artikelen 88, 2°, 89, 1° en 91, 13° WMPC, op de artikelen 95 en 96, 1°, a) WMPC en op artikel 10bis, 2) en 3), 1° van het Unieverdrag van Parijs.

Inbev zou de kleur blauw van Maes of een daarmee overeenstemmende kleur gebruiken als onderdeel van verwarringwekkende gedragingen, met name zou zij de kleur gebruiken als onderdeel van een gehele verpakking en marketing, of gepaard gaande met andere onrechtmatige begeleidende omstandigheden waarin de nabootsing zou geschieden.

Maes preciseert dat haar vordering gesteund op de oneerlijke mededinging slaat op de producten zelf van marktdeelnemers (bedoeld wordt Inbev) zoals deze in concrete winkelomstandigheden op de markt gebracht worden, met name als volgt :





(Foto's gemaakt in onderscheiden warenhuizen)

53. Inbev betwist de vorderingen van Maes. Zij steunt zich, gelet op de door haar beweerde nietigheid van het kleurmerk van Maes (inmiddel dat reeds beslecht werd en dus niet meer pertinent is in het kader van de bespreking van de vordering van Maes gesteund op de WMPC) op artikel 2.19.1 BVIE en op het arrest d.d. 23 december 2010 van het Benelux Gerechtshof inzake Daewoo versus Engels.

Zij betwist tevens de gegrondheid van de vordering van Maes gesteund op de hiervoor geciteerde bepalingen van het Unieverdrag van Parijs en van de WMPC.

Het hof overweegt :

54. Het hof stelt vast dat de eerste rechter geen inbreuk heeft weerhouden op de artikelen 88, 2° en 96, 1°, a) WMPC en dat Maes dienaangaande geen incidenteel beroep heeft ingesteld. Maes vraagt immers om het bestreden vonnis integraal te bevestigen. Daarenboven motiveert zij niet waarom een inbreuk op de artikelen 88, 2° en 96, 1°, a) WMPC in casu zou moeten weerhouden worden in hoofde van Inbev. Een eventuele inbreuk op de artikelen 88, 2° en 96, 1°, a) WMPC zal hieronder dan ook niet behandeld worden.

Het rechtskader :

Het Unieverdrag van Parijs

55. Krachtens artikel 1. 1) en 2) van het Unieverdrag van Parijs vormen de landen, waarvoor dit Verdrag geldt, een Unie tot bescherming van de industriële eigendom en omvat de bescherming van de industriële eigendom onder meer de bestrijding van de oneerlijke mededinging.

Artikel 10bis 1), 2) en 3), 1° van het Unieverdrag van Parijs luidt als volgt:

"1) De landen der Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen oneerlijke

mededinging.

2) Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op.

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;”.

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (“Richtlijn oneerlijke handelspraktijk”), en de WMPC :

56. Artikel 89, 1° WMPC, dat de omzetting uitmaakt van artikel 2 (2) (a) Richtlijn oneerlijke handelspraktijk bepaalt :

“Als misleidend wordt eveneens beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe 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, (...), op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen (gesticht) met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent;”

Artikel 91, 13° WMPC, dat de omzetting uitmaakt van punt 13 van Bijlage 1 Richtlijn oneerlijke handelspraktijk bepaalt :

“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;”

De artikelen 89, 1° en 91, 13° WMPC zijn ondergebracht in afdeling 1 van hoofdstuk IV van de WMPC, die als titel draagt: *“Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten”*. De bepalingen opgenomen in deze afdeling verbieden elke misleidende handelspraktijk ten overstaan van de consument en werden overgenomen uit de Richtlijn oneerlijke handelspraktijk. De regels inzake deze oneerlijke handelspraktijken, waaronder de misleiding in de reclame, zijn op uitputtende wijze geharmoniseerd.

Artikel 91, 13° WMPC bevat een *per se* verbodsbepaling (omzetting van Bijlage 1 aan de Richtlijn oneerlijke handelspraktijk) in die zin dat geen beïnvloeding van het aankoopgedrag van de gemiddelde consument dient te worden aangetoond.

Artikel 95 WMPC bepaalt :

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

Artikel 95 komt voor in afdeling 2 van hoofdstuk IV van de WMPC, dat als titel draagt: *“Oneerlijke handelspraktijken jegens andere personen dan consumenten”*.

Een handelspraktijk wordt in artikel 2, 29° WMPC gedefinieerd als *“iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een onderneming, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product”*.

Een besluit over een transactie wordt in artikel 2, 35° WMPC gedefinieerd als *“elk door een consument genomen besluit over de vraag of, en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt, behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product, ongeacht of de consument wel of niet tot handelen overgaat”*.

In artikel 2, 19° WMPC wordt reclame gedefinieerd als *“iedere mededeling van een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen”*.

Het gevaar voor misleiding moet in concreto worden beoordeeld en er moet rekening gehouden worden met alle omstandigheden van het geval. Voor de beoordeling of er misleiding bestaat, dient het totaalbeeld van handelspraktijk of de reclame te worden weerhouden.

Beoordeling in concreto

De commercialisatie van Jupiler BLUE maakt volgens Maes een daad van oneerlijke mededinging uit, met name inbreuk op artikel 10bis, 2) Unieverdrag van Parijs en op artikel 95 WMPC

57. Voor de beoordeling hiervan dient men zich volgens Maes te plaatsen op het ogenblik van de lancering van het product.

Zoals door het hof reeds werd gesteld, moet de beoordeling in concreto gebeuren en moet er rekening gehouden worden met alle omstandigheden van het geval.

Het ogenblik van de lancering van het product is één van de concrete omstandigheden van het geval.

58. Het misleidend karakter van een handelspraktijk of van een reclame dient beoordeeld te worden vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument die in principe redelijk geïnformeerd, omzichtig en oplettend is (hierna "de gemiddelde consument"). Er wordt rekening gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren (cfr. overweging 18 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijk).

Inbev voert aan dat de Belgische consument van bier een verhoogd aandachtsniveau heeft. Het hof stelt vast dat het bier waar het in casu om gaat, pilsbier met een verlaagd alcoholgehalte, met name 3,3 % (van Inbev) en pilsbier met een "normaal" alcoholgehalte van 5,2 % (van Maes) betreft, met name consumptiegoederen voor alledaags verbruik, te koop aangeboden aan een relatief lage prijs.

In strijd met hetgeen Inbev aanvoert, is er geen gegronde reden om aan te nemen dat de relevante consument van desbetreffend pilsbier een bijzonder hoog of een verhoogd aandachtsniveau zou hebben. De producten waarvan sprake zijn courante en goedkope consumptiegoederen.

Er is geen gegronde reden om de Belgische consument van de betrokken producten gelijk te stellen met de Duitse consument daarvan. In dat

verband dient immers rekening gehouden te worden met culturele verschillen in België ten opzichte van Duitsland, onder meer algemeen gekend voor zijn bierfeesten.

De relevante consument heeft in casu een gemiddeld, normaal aandachtsniveau.

59. Hoofdzakelijk de visuele perceptie van de relevante consument zal in casu doorslaggevend zijn. De consumptiegoederen waarvan sprake zijn immers veelal, indien niet uitsluitend, te koop gesteld in warenhuizen of tankstations waardoor de consument ze niet mondeling bestelt maar ze doorgaans, en zeker in de eerste plaats, visueel waarneemt en zelf uit de rekken haalt.

60. Maes voert aan dat het op de markt brengen van het pilsbier Jupiler BLUE op de wijze waarop dit gebeurt sedert april 2012 in de eerste plaats een inbreuk uitmaakt op artikel 10bis, 2) Unieverdrag van Parijs en van artikel 95 WMPC dat een gelijkaardige bepaling bevat.

Kopiëren is toegestaan. Kopiëren op zich is geen daad strijdig met de eerlijke marktpraktijken. Opdat dit wel het geval zou zijn, dient het kopiëren gepaard te gaan met begeleidende omstandigheden, met name omstandigheden die van het louter nabootsen te onderscheiden zijn, die maken dat het kopiëren onrechtmatig wordt.

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 een commerciële en dus financiële waarde hebben, af te leiden naar de producten van een ander bedrijf.

In casu stelt het hof vast dat Inbev de aankleding van haar BLUE pilsbier ingrijpend heeft gewijzigd in april 2012 en dat de aankleding van haar Jupiler BLUE pilsbier sedertdien zeer nauw aanleunt bij de aankleding van het pilsbier van Maes, in die mate dat het hof oordeelde dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.1.c BVIE vervuld zijn. Algemeen kan gesteld worden dat, gelet op de wijze waarop Inbev sedert april 2012 haar pilsbier Jupiler BLUE aanleedt en te koop aanbiedt, haar producten, vanuit een synthetische beoordeling, een grote visuele gelijkenis vertonen met deze van Maes.

Maes voert terecht aan dat er door de omstandigheden waarin Inbev kopieert, met name in het kader van de presentatie en de marketing van haar product (cfr. de hiervoor weergegeven foto's), niet alleen de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.1.c BVIE vervuld zijn, doch er tevens sprake is van een imago-transfer of van een transfer van de "look and feel" van het pilsbier van Maes naar het Jupiler BLUE pilsbier van Inbev, en hiermee van haar faam en goodwill, reeds opgebouwd van in 1880, minstens van in de jaren '60. Een met het kleurmerk van Maes overeenstemmende kleur wordt niet alleen gebruikt door Inbev voor pilsbier met een verlaagd alcoholgehalte, doch eveneens voor de volledige marketing en presentatie van dat product, met name concreet de plastic folie die rond de blikjes wordt gewikkeld, de kartonnen verpakking waarmee zes flesjes bier worden verpakt, de etiketten die op de flesjes zijn aangebracht en de kartonnen displays die bij de verkoop in de winkels worden gebruikt (cfr. de twee laatste foto's onder randnummer 52 van dit arrest).

Inbev voert aan dat Jupiler het bekendste biermerk is in België en ook het grootste marktaandeel heeft, met een volume dat bijna 10 keer groter is in de horeca. De associatie met Maes zou op Inbev dus eerder een negatieve

uitstraling hebben. Van een wil tot meeliften van Inbev op een succes van het pilsbier van Maes zou dan ook geen sprake zijn.

Het argument van Inbev overtuigt niet, gelet op de niet-betwiste bewering van Maes dat inzake pilsbier zij weliswaar slechts een marktaandeel heeft van 8 à 9%, doch het pilsbier met verlaagd alcoholpercentage van Inbev waarvoor de gewraakte presentatie en marketing gebruikt worden, na de lancering ervan en tot in april 2012 slechts een marktaandeel had van 0,9 %.

Inbev put door het implementeren van de “look and feel” die door Maes gecreëerd werd en, met inbegrip van een blauwe tint overeenstemmend met het Benelux-kleurmerk van Maes, in casu uit haar nabootsen, een voordeel putt om een andere reden dan het louter nabootsen. Zoals Maes aanvoert, eigent Inbev zich door dit gebruik de faam en de goodwill van Maes toe en leidt zij deze van de producten van Maes naar haar eigen producten af, met mogelijke schade (omzetverlies) voor Maes als gevolg.

61. Het hof besluit dat de gewraakte presentatie en marketing van Inbev een daad is strijdig met de eerlijke gebruiken in de handel en dus een inbreuk uitmaakt op de artikelen 10bis, 2) Unieverdrag van Parijs en een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een andere onderneming schaadt of minstens kan schaden, met name een inbreuk op artikel 95 WMPC.

De mogelijke verwarringstichting van het Jupiler BLUE pilsbier op de markt (met name zoals aangeboden in de winkelrekken) in de zin van artikel 89,1° en 91,13° WMPC en/of artikel 10bis, 3, 1° Unieverdrag van Parijs

62. In casu is de gemiddelde consument hier dezelfde als deze die omschreven werd voor de toetsing aan de artikelen 10bis, 2) Unieverdrag van Parijs en 95 WMPC.

63. De verwarring zou volgens Maes veroorzaakt worden door (1) het gebruik van de dominante blauwe kleur en (2) de witte letters die het woord BLUE vormen, verticaal afgedrukt op de blikjes en de flesjes. Ook zou de presentatie van Jupiler Blue in de winkels verwarringstichtend zijn.

De visuele impact van de kleuren zou de aankoop beïnvloeden. De manier waarop de beide bieren in de supermarkten worden aangeboden zou tot verwarring leiden.

Inbev voert aan dat er geen verwarring is en dus geen misleiding van de consument over de commerciële oorsprong van de producten. De vermeende uiterlijke gelijkenissen tussen het pilsbier van Inbev en dat van Maes zouden volgens Inbev de consument niet kunnen bedriegen.

Inbev verwijst naar de kenmerken van de flesjes en blikjes bier om te stellen dat eerst wordt gekeken naar de zeer bekende naam en dan naar de zeer bekende logo's, zodat er van een verwarring of misleiding van de consument over de commerciële oorsprong van de Jupiler BLUE en de pils van Maes geen sprake kan zijn, deze zelfs uitgesloten is.

Ook nog andere duidelijke verschillen tussen de blikjes en de flesjes van Maes en Inbev zouden elke verwarring uitsluiten (cfr. randnummer 114 van de conclusie in beroep van Inbev).

64. Het hof oordeelt dat de door Inbev aangemerkte verschillen niet-dominante onderdelen van de aankleding en presentatie van de producten

betreffen (zoals de aanwezigheid van het logo van de stier, weze het op de papieren etiketten of op de kroonkurk van de flessen, de vermelding van het woordmerk Jupiler op de flessen, blikken en verpakkingen). Daarenboven worden deze verschillen soms aan het oog onttrokken door het gebruik van blauwe bierbakken (door Maes) waarin enkel het etiket op de flessenhals van de flesjes zichtbaar is (één etiket in plaats van twee) doch niet de dikte van de fles (dunne versus dikke buik, die al dan niet geleidelijk glooit) of door het gebruik (door Maes) van een kartonnen houder die de buik van de flessen aan het oog onttrekt.

Wat het gebruik van het woord BLUE betreft, werd door het hof reeds vastgesteld dat dit het gebruik van de blauwe kleur (overeenstemmend met het kleurmerk van Maes) alleen maar versterkt.

De visuele totaalindruk van de respectieve producten is sterk gelijkend, mede gelet op de presentatie ervan in de winkelrekken (cfr. foto hierboven).

Dat sommige winkels (Inbev bewijst niet dat het gaat om vele winkels, zoals zij beweert en de praktijk blijkt in elk geval niet uit de foto's van Maes) de blikjes te koop aanbieden in een kartonnen plateau waarin gebruikelijk de gewone Jupiler pils van Maes wordt aangeboden en een rode kleur gebruikt wordt, doet niets af aan hetgeen voorafgaat.

Daarenboven tonen de door Maes neergelegde foto's aan dat de Jupiler BLUE en de pils van Maes in de winkels soms naast elkaar worden opgesteld. Dat Inbev hierover geen zeggenschap heeft, is niet pertinent. Het versterkt wel integendeel het gevaar voor verwarring of misleiding van de consument, aangezien het naast elkaar te koop aanbieden van Jupiler BLUE op de beweerd inbreukmakende wijze naast de pils van Maes niet

kon vermeden worden.

Inbev voert aan dat de grote meerderheid van de consumenten de verschillen ziet tussen de Jupiler BLUE en de pils van Maes en dus niet verward is. Dit impliceert echter dat er een kleine minderheid aan consumenten is die de verschillen niet ziet en wel verward is.

Een marktonderzoek van Inbev zelf bevestigt dat de consument in enkele gevallen het verschil tussen het product van Inbev en dat van Maes niet zag en verward was. Het betrokken marktonderzoek van Inbev vermeldt immers dat er sprake is van een "beperkte verwarring", of "limited confusion" (stuk 13 van Inbev, p 6).

Volgens Inbev is er geen beïnvloeding van het koopgedrag. Daarbij zou voor ogen moeten gehouden worden dat Jupiler BLUE en Maes niet substitueerbaar zouden zijn.

Het hof oordeelt dat de respectieve pilsbieren van Maes en Inbev wel degelijk substitueerbaar zijn. Het gaat immers telkens om pilsbier en het beperkte verschil in alcoholpercentage (3,3 % voor Inbev en 5,2 % voor Maes) staat de substitueerbaarheid niet in de weg, minstens wordt dit door Inbev niet bewezen of onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Een gevaar op misleiding volstaat en dit is in casu, gelet op hetgeen door het hof hiervoor werd vastgesteld, aanwezig. De gelaakte handelspraktijk van marketing op zodanige wijze dat verwarring aangaande de respectieve producten van de partijen wordt geschapen, kan de gemiddelde consument er immers toe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Dat de gemiddelde bierconsument niet snel van merk zal veranderen is niet pertinent. Het gaat erom dat hij kan misleid worden (aangaande de fabrikant van het product) ter gelegenheid van zijn aankoopbeslissing.

Inbev kan geen nuttig argument putten uit de “vreedzame coëxistentie” van bieren onder eenzelfde merk, aangezien er van vreedzame coëxistentie van Maes en BLUE in haar aankleding van april 2012 tot het bestreden vonnis nooit sprake is geweest.

65. Het hof besluit dat de gewraakte omstandigheden waarin Inbev haar producten in de winkelrekken aanbiedt en daarmee promoot, een handelspraktijk en een daad van oneerlijke mededinging is die een inbreuk uitmaakt op de artikelen 10bis, 3), 1° Unieverdrag van Parijs en de artikelen 89, 1° en 91,13° WMPC.

66. Maes kan zich echter niet verzetten tegen het loutere gebruik van het verbale element BLUE, al was het maar gelet op het Benelux woordmerk van Inbev, ingeschreven op 6 april 2006 (cfr. supra), waarvan de letters BLUE een substantieel onderdeel uitmaken. De letters of het woord BLUE op zich mogen/mag verder gebruikt worden door Inbev. Inbev gebruikt trouwens op haar huidige verpakking het woord BLUE, in witte letters, en Maes maakt geen bezwaar tegen deze verpakking.

Aangaande de door partijen geformuleerde prejudiciële vragen

67. Het is niet dienstig aan het Hof van Justitie EU de prejudiciële vragen te stellen zoals door de partijen gevorderd. Gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen, zijn het vragen waarop de antwoorden niet noodzakelijk zijn voor de beslechting van het geschil.

Het respectieve verzoek van partijen om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie, is om voormelde redenen ongegrond.

De gevorderde maatregelen

68. Het door Maes gevorderde stakingsbevel is beperkt tot België.

De gevorderde maatregelen zijn voldoende precies, mede gelet op de overweging dat een dispositief van een arrest hoe dan ook samen met het motiverend gedeelte daarvan dient te worden gelezen.

Om de hiervoor vermelde redenen wordt het gebruik van het woord "BLUE" op zich, dit wil zeggen voor zover het niet gebruikt wordt in combinatie met het kleurmerk van Maes of een daarmee overeenstemmend teken (cfr. de bespreking hiervoor van artikel 2.20.1.c BVIE), niet verboden.

69. De noodzaak om aan Inbev een uitlooptermijn toe te kennen van drie maanden, zoals gevorderd, is achterhaald door de feiten. Het hof verwijst naar hetgeen het dienaangaande in verband met de bespreking van de vordering van Maes gesteund op de artikelen 2.22.4 en 2.22.1. BVIE heeft uiteengezet. Daarenboven is Inbev reeds sedert augustus 2012 op de markt met een nieuwe aankleding, waaromtrent er geen betwisting bestaat.

70. De gevorderde en door de eerste rechter opgelegde dwangsom is niet overdreven. De dwangsom moet er immers toe bijdragen dat Inbev het stakingsbevel naleeft. Het bedrag ervan moet voldoende hoog zijn om te vermijden dat zij van oordeel zou zijn dat de verbeurte van de gevorderde dwangsommen een kleiner nadeel oplevert dan het voordeel dat zij zou

kunnen realiseren door het opgelegde stakingsbevel met de voeten te treden.

Gelet op hetgeen voorafgaat en de concrete omstandigheden van de zaak, waaronder het gegeven dat er door Inbev geen aankleding voor haar Jupiler BLUE pilsbier meer wordt gebruikt dat door Maes ervaren wordt als inbreukmakend, is er geen reden om de door de eerste rechter opgelegde dwangsom te plafonneren.

De rechtsplegingsvergoeding

71. De complexiteit van de zaak rechtvaardigt dat voor de procedure in eerste aanleg en voor de beroepsprocedure de rechtsplegingsvergoeding telkens zou begroot worden op een bedrag van 11.000 euro, zoals door Maes gevorderd.

72. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart de nieuwe vordering van de NV Brouwerijen Alken-Maes ontvankelijk doch ongegrond;

Verklaart het hoger beroep van de NV INBEV Belgium ontvankelijk doch slechts gedeeltelijk gegrond, met name in de hierna bepaalde mate:

Doet het bestreden vonnis teniet in de mate waarin het een inbreuk weerhield op artikel 2.20.1.a BVIE, in de mate waarin het de vordering van Maes gesteund op artikel 2.22.1 BVIE gegrond verklaarde en in de mate waarin het de kosten begrootte;

Opnieuw recht doende dienaangaande :

Verklaart de vordering van de NV Brouwerijen Alken-Maes gesteund op artikel 2.20.1. a BVIE ongegrond;

Verklaart de vordering van NV INBEV Belgium, gesteund op artikel 2.22.1 BVIE ongegrond;

Stelt de kosten van de procedure van eerste aanleg en van de beroepsprocedure, waartoe de NV INBEV Belgium veroordeeld wordt, vast als volgt :

Aan de zijde van de NV Brouwerijen Alken-Maes op de kosten van dagvaarding (303,70 euro) en de rechtsplegingsvergoeding hetzij 11.000 euro + 11.000 euro en aan de zijde van de NV INBEV Belgium op 186 euro verzoekschrift hoger beroep.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke **achtste kamer** van het hof van beroep te Brussel, op **21.10.2013** waar aanwezig waren en zitting hielden :

Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,

Raadsheer dd. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



K. BATSELIER



E. HERREGODTS



C. VAN SANTVLIET



B. LYBEER

AANGEBODEN OP :

24 -10- 2013

NIET TE REGISTREREN
DE ONTVANGER D'HOOGHE.K.

