

Repertoriumnummer 2021 /
Datum van uitspraak 05 -01- 2021
Rolnummer A/19/03951
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op €	op €	op €

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Vonnis

Aangeboden op
Niet te registreren

5de Kamer

IN DE ZAAK VAN:

De vennootschap naar Nederlands recht, Coöperatieve Zuivelonderneming CONO B.A. ('CONO'), met maatschappelijke zetel te 1464MB Westbeemster, Rijperweg 20, KVK nr. 36002299 woonstkeuze doende op het kantoor van haar advocaten ;

hierna CONO genoemd,

eiseres op hoofdvordering,
verweerster op tegenvordering,

vertegenwoordigd door Mtrs. Filip Petillion, Jan Janssen en Diégo Noesen, advocaten, met kantoor te 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 126 en met volgende emailadressen: fpetillion@petillion.law, jjanssen@petillion.law en dnoesen@petillion.law.

TEGEN:

De **NV Flandrien**, met maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Robert Klingstraat 35, KBO nr. 0422.713.429 ;

hierna FLANDRIEN genoemd,

verweerster op hoofdvordering,
eiseres op tegenvordering,

vertegenwoordigd door Mter Paul Maeyaert en Mter Jeroen Muyldermans, advocaten met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, bus 414, alsook Mter Emanuel D'Halluin, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Minister Tacklaan 51.

DE PROCEDURE :

De rechtbank nam kennis van het proceduredossier dat volgende stukken bevat:

- de dagvaarding van 30.10.2019;
- het bevelschrift gewezen in toepassing van artikel 747 § 2 Ger.W. op 29.11.2019;
- de conclusies neergelegd voor beide partijen;
- de stukken neergelegd voor beide partijen;

De wet van 15 juni 1935 inzake het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.

De raadslieden van beide partijen werden via webex gehoord ter terechtzitting van 20.10.2020 waarna de zaak in beraad genomen werd. Volgend vonnis wordt uitgesproken.

1. Vorderingen.

CONO vordert dat de rechtbank de vorderingen op hoofdeis ontvankelijk en gegrond zou verklaren en

In hoofdorde:

zou verklaren dat:

- de registratie en het gebruik van het Flamand-merk geen inbreuk uitmaakt op de merken van FLANDRIEN en de geldigheid van het Flamand-merk te bevestigen;
- het overige gebruik van tekens met vermelding van de term 'Flamand', zoals de hieronder afgebeelde tekens, geen inbreuk uitmaakt op de merken van FLANDRIEN;



- enig gebruik van het Flamand-merk en -tekens niet misleidend is in de zin van artikels VI.97, 2° WER en VI.105, 2° WER;
- het gebruik van advertenties op Google en vergelijkbare zoekmachines met als inhoud "Op zoek naar Flandrien kaas? Ga eens voor OudenDijk kaas" toelaatbaar is en geen merkinbreuk of oneerlijke marktpraktijk uitmaakt;

In ondergeschikte orde:

- Zou verklaren dat het gebruik door FLANDRIEN van het teken 'Beemster' in advertenties op Google en vergelijkbare zoekmachines met het oog op promotie van kazen van derden, een inbreuk uitmaakt op de merkenrechten van CONO in de zin van artikel 2.20.1(a) BVIE en 9.2(b) UMV;
- De staking van deze inbreuken op de merkenrechten van CONO zou bevelen (resp. in de EU, Benelux dan wel België), onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkele inbreukmakende daad, binnen de twee werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis;

Zij vordert in hoofdorde de afwijzing van de vorderingen op tegeneis als ongegrond.

In ondergeschikte orde vordert zij de aanstelling van een gerechtsdeskundige om de eventuele schade correct te begroten, op basis van de verkoopvolumes van de Flamand

Zij vordert de veroordeling van FLANDRIEN tot betaling van alle gedingkosten, daarin begrepen de kosten voor dagvaarding en de rechtsplegingsvergoeding begroot op 8.000 EUR.

Flandrien verzoekt de rechtbank de vorderingen van CONO af te wijzen als ontvankelijk maar ongegrond.

Zij stelde bij conclusie tegenvorderingen in die ertoe strekken deze ontvankelijk en gegrond te horen verklaren en, dienvolgens,

- 1) In hoofddeorde : Voor recht te horen zeggen dat het gebruik van het teken 'Flamand' door CONO zoals hieronder weergegeven, inbreuk maakt op de merkenrechten van FLANDRIEN in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE en 9.2.b) UmVo:



- 2) In ondergeschikte orde: voor recht te horen zeggen dat het op de markt brengen van Flamand kaas onder haar huidige opmaak, alsook het reclame voeren daarvoor, een daad van oneerlijke mededinging en/of parasitisme uitmaakt, in strijd met artikel VI.104 WER en artikel 10bis, lid 2 Unieverdrag Parijs;
- 3) Voor recht te horen zeggen dat de inschrijving van onderstaand complex Beneluxmerk "Flamand" onder nummer 1400704 nietig is in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, b) BVIE, en de schrapping ervan uit het Benelux register te bevelen



- 4) Voor recht te horen zeggen dat het gebruik van het teken 'Flandrien' door CONO in gesponsorde advertenties, zonder toestemming van FLANDRIEN, met het oog op promotie van kazen van derden, inbreuk maakt op de merkenrechten van verweerster in de zin van artikel 2.20.1.a) BVIE en 9.2.a) UmVo;
- 5) In ondergeschikte orde: voor recht te horen zeggen dat het gebruik van het teken 'Flamand' in relatie tot een kaas die in Nederland wordt geproduceerd en wordt geproduceerd met melk van Vlaamse bodem, misleidend is omtrent de geografische oorsprong van het product, in de zin van artikel VI.97.2° WER en VI.105, 2° WER, alsook dat het gebruik van het teken 'ANNO 1901' misleidend is omtrent de datum van fabricage van het product in de zin van dezelfde wetsbepalingen;

6) Dienvolgens:

- De staking van deze inbreuken te bevelen resp. in de EU, de Benelux dan wel België, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkele inbreukmakende daad, binnen de twee werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis;
- CONO te bevelen om de inbreukmakende producten en reclame terug te roepen uit de handel, (resp. in de EU, Benelux dan wel België), binnen de 5 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis en onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudig product dat na de genoemde termijn nog in de EU te koop zou worden aangeboden;
- Flandrien toe te laten het vonnis te communiceren aan haar afnemers in de EU en tevens de publicatie van het vonnis bij uittreksel te bevelen op de thuispagina van de website van CONO, www.beemster.be, op onderstaande wijze, gedurende een termijn van 30 dagen en dit binnen de 5 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis:

“bij vonnis van [datum] heeft de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel ons bevolen ieder gebruik van het merk “FLAMAND” voor kaas te staken, omdat dit de (merken)rechten van FLANDRIEN schendt. Om het volledige vonnis te lezen, klik [hier](#)”;

- CONO te veroordelen tot een provisionele schadevergoeding van 136.000 EUR, meer de interesten, en ter begroting van de definitieve schadevergoeding:

- CONO te bevelen een door een auditor of revisor gewaarmerkt afschrift te bezorgen van het totale verkoopvolume van inbreukmakende producten in de EU
 - CONO te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 136 EUR per bol kaas (van ongeveer 10-13kg).
- CONO te veroordelen tot alle kosten van het geding, inclusief een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van verweerster begroot op 12.000 EUR.

2. Relevante feiten.

2.1 De procespartijen en hun merkenrechten.

1. CONO is een Nederlandse onderneming die kaas produceert. Coöperaties van melkveehouders hebben zich bij CONO gevoegd. Een kwart van de totale productie laat men rijpen in België. Zij produceert Beemster-kaas en OudenDijk kaas. De kaas van CONO wordt verkocht op de Nederlandse kaasmarkt en geëxporteerd naar België, dat als belangrijkste exportland door CONO bestempeld wordt.
2. CONO deponeerde het Benelux-merk onder nummer 1400704 voor waren in klassen 29 (kaas en kaasproducten)



De aanvraag dateert van 15 augustus 2019. Het merk werd, na opheffing van de door Flandrien ingestelde oppositieprocedure, op 8 november 2019 geregistreerd. Het Flamand-merk is slechts één van de merken waarvan CONO houder is.

3. Flandrien is een West-Vlaamse kaasproducent gevestigd te Wervik. Flandrien is de naam van de vennootschap, de handelsbenaming en de naam van het voor deze vennootschap belangrijkste product. Zij produceert op ambachtelijke wijze kaas met, zo

houdt zij voor, Belgische melk. Flandrien houdt voor dat haar producten geleverd worden aan kaasspeciaalzaken, marktkramers, supermarkten, kleine voedingswinkels, slagerijen en bakkerijen in België. Daarnaast produceert en verkoopt Flandrien ook nog andere kazen.

4. Flandrien is houder van :
- het Benelux woordmerk **FLANDRIEN**, gedeponeerd op 7 november 2012 en ingeschreven op 11 februari 2013 onder nummer 0928784 voor waren in klassen 29 ('kaas') (Stuk I.2.a bundel Flandrien)
 - het EU woordmerk **FLANDRIEN**, gedeponeerd op 2 oktober 2014 en ingeschreven op 13 maart 2015 onder nummer 013316914 voor waren in klassen 29 ('kaas' en 'kaasproducten') (Stuk I.2.b bundel Flandrien)
 - het complexe merk, gedeponeerd op 3 februari 2012 en ingeschreven op 10 mei 2012 onder nummer 0914263 voor waren in klasse 29 : ('kaas') (Stuk I.2.c bundel Flandrien)



5. De procespartijen zijn elkaars rechtstreekse concurrenten op de Belgische markt/in de Benelux.

2.2

6. In september 2019 zou Flandrien op een beurs de lancering van een nieuwe kaas, Flamand, vernomen hebben. Flandrien was van oordeel dat er overeenstemming tussen beide merken bestond met betrekking tot de woorden "Flandrien" en "Flamand" en ook op conceptueel vlak waarbij zij zou vastgesteld hebben dat er een met elkaar overeenstemmende visuele totaalindruk was door het gebruik van het quasi-identieke lettertype, de configuratie van het merk met centraal daarboven een afgerond figuratief element en de kleuren die gebruikt werden. Daarbij zou de afwezigheid van 'Beemster' om de Flamand-kaas aan te duiden in het bijzonder de aandacht van Flandrien getrokken hebben. Flandrien zag de voorstelling van de Flamand-kaas als een trendbreuk van CONO ten opzichte van de andere door CONO vermarkte kazen. Deze trendbreuk zorgde ervoor dat door de bijzonder opvallende gelijkenissen tussen de Flamand en de Flandrien kaas,

de Flamand kaas dichterbij de Flandrien kaas dan bij de eigen andere kazen uit het CONO-gamma.

7. Bij brief van 20 september maanden de merkgemachtigden van Flandrien CONO aan om de Flamand-merkaanvraag in te trekken en het gebruik van het Flamand-teken te staken nu het Flamand-teken inbreuk maakte op de FLANDRIEN-merken.

8. CONO betwistte de in de ingebrekestelling geformuleerde aanspraken bij mail van 10 oktober 2019.

9. Flandrien stelde oppositie in bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, hierna BBIE. Als grond voor deze oppositie riep Flandrien het verwarringsgevaar met de oudere Flandrien merken in.

10. De raadsman van Flandrien stelde CONO in gebreke en gaf aan een stakingsvordering voor de ondernemingsrechtbank te Kortrijk te zullen instellen.

11. CONO liet dagvaarding ten gronde betekenen voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.

12. Flandrien heeft na deze dagvaarding de oppositieprocedure voor het BBIE ingetrokken. Zij heeft bij wijze van tegenvordering in deze procedure de nietigverklaring van het verleende Flamand-merk gevorderd.

3. Rechtsmacht.

4. Bevoegdheid.

13. CONO heeft een exceptie inzake territoriale onbevoegdheid van deze rechtbank opgeworpen. Zij verwijst naar artikel 124 (a) UmVo dat stelt dat de rechtbanken voor het Uniemerks uitsluitende bevoegdheid hebben voor alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk, voor zover nationaal recht hierin voorziet, op Uniemerken.

14. Artikel 125, lid 1 UmVo stelt dat de procedures met betrekking tot de vermelde rechtsvorderingen aanhangig gemaakt worden bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de verwerende partij woonplaats, in deze zaak haar vennootschapszetel, heeft.

15. Artikel 125, lid 5 UMV voorziet een uitzondering op deze regel, namelijk dat de in artikel 124 bedoelde rechtsvorderingen ook kunnen worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden.

16. In deze zaak heeft Flandrien bij wijze van verweer tegenvorderingen ingesteld voor de Belgische bevoegde rechtbank lastens een verweerder die haar vennootschapszetel in Nederland heeft. De ingestelde vorderingen op tegeneis strekken er toe de inbreuken op haar merkenrechten in rechte te horen vaststellen.

17. De bevoegdheid van deze rechtbank wordt echter beperkt door artikel 126, lid 2 UmVo dat voorziet dat wanneer een rechtbank bevoegdheid ontleent aan artikel 125, lid 5 UmVo deze rechtbank alleen bevoegd is voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van *de lidstaat* waar die rechtbank gelegen is.

18. De Benelux is geen lidstaat. Er is geen verdragsrechtelijke of andere wettelijke bepaling voorhanden op basis waarvan de Benelux wel als één en dezelfde lidstaat in de zin van artikel 126, lid 2 UmVo moet beschouwd worden. Ook uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU blijkt nergens dat de Benelux één lidstaat zou zijn wanneer de aanduiding van het bevoegde forum moet beoordeeld worden.

19. De exceptie inzake territoriale bevoegdheid van deze rechtbank moet daarom als gegrond beoordeeld worden. Het hierna toegestane stakingsbevel kan, met inachtnaam van artikel 126, lid 2 UmVo slechts verleend worden voor Belgisch territorium.

20. De rechtbank stelt vast dat er verder geen andere excepties inzake onbevoegdheid door partijen of ambtshalve opgeworpen werden en dat zij exclusief bevoegd is. (artikelen 574, 11° - 574, 18° Ger.W. juncto artikel 633quinquies §1 Ger. W.)

5. Ontvankelijkheid.

21. Er werd geen exceptie van onontvankelijkheid opgeworpen door partijen of ambtshalve door de rechtbank. De ingestelde vorderingen zijn ontvankelijk.

6. Grond van de zaak.

22. De vordering op hoofdeis strekt tot het bekomen van een niet-inbreuk verklaring door het gebruik van het FLAMAND-merk. De vorderingen op tegeneis strekken tot het vaststellen van inbreuk en het horen nietig verklaren van dit FLAMAND-merk.

23. Er is geen wettelijk beletsel voor de rechtbank om eerst de vordering op tegeneis en daarna de vordering op hoofdeis te beoordelen. De rechtbank zal hierna eerst de aangevochten geldigheid van het FLAMAND-merk beoordelen waarna over de verklaring van niet-inbreuk geoordeeld zal worden.

6.1 Vorderingen op tegeneis.

6.1.1 De inbreukvordering

a) **artikel 2.20.1.b BVIE en 9.2 b) UmVo.**

24. Flandrien stelde een tegenvordering in die ertoe strekt CONO te horen veroordelen en voor recht te horen zeggen dat het gebruik van het teken ‘Flamand’ door CONO inbreuk maakt op de merkenrechten van Flandrien in de zin van artikel 2.20.1.b BVIE en 9.2 b) UmVo.


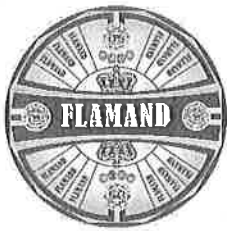
25. Artikel 2.20.1.b BVIE stelt dat de titularis van een ingeschreven merk zich kan verzetten tegen elk gebruik door een derde, die hiertoe geen toestemming heeft verkregen, van een teken wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, met inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

26. Artikel 9.2.b van de Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerkt, hierna Uniemerkenverordening of Umvo geeft de houder van een Uniemerkt dezelfde rechten als deze uit artikel 2.20.1.b.

27. Het HJEU oordeelde in het O2 Holdings Limited-arrest¹ dat het onderzoek naar het recht van de houder van een ingeschreven merk om zich tegen een specifiek gebruik van een teken te verzetten, beperkt moet worden tot *de specifieke context en omstandigheden* waarin het aangevochten gebruik plaatsvindt en dat daarbij niet moet worden nagegaan of een ander gebruik van hetzelfde teken in andere omstandigheden ook verwarringsgevaar zou opleveren.

¹ HJEU, 12 juni 2008, O2 Holdings Limited en O2 (UK) Limited/ Hutchison 3G UK Limited, C-533/06, overwegingen 64 tot 67, www.curia.eu.

28. Flandrien heeft aangegeven dat zij zich verzet tegen het gebruik door CONO van

“FLAMAND”,  en  als inbreukmakende tekens

en merk op haar merkenrechten “FLANDRIEN” en 

29. Bij de beoordeling of de artikelen 2.20.1.b BVIE en Artikel 9.2.b UmVo geschonden worden moet vastgesteld worden of er sprake is van verwarringsgevaar. Zonder gevaar voor verwarring is er geen inbreuk².

30. Er is verwarringsgevaar wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.³

31. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten is het uitgangspunt. Het aandachtsniveau van deze gemiddelde consument kan variëren afhankelijk van de soort waren (of diensten).⁴

32. De relevante consument. Partijen zijn het oneens over wie de relevante consument in deze zaak is. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument die de producten in kwestie koopt.

33. Het relevante product voor deze zaak is kaas. Kaas die in kaasbollen geproduceerd wordt en zijn weg vindt naar de consument die deze kaas als een dagelijks consumptiegoed aankoopt. Niet relevant daarbij is dat de Flandrien-kaas mogelijk ook onder andere vormen dan de kaasbollen aangeboden wordt. Wel van belang is dat de kaasbollen niet in hun geheel maar versneden in grotere plakken of in sneden aan de consument wordt aangeboden.

² F. Gotzen en M.C. Janssens, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Editie 2016-2017, Vanden Broele Uitgeverij, Brugge, p.177.

³ HJEU, 29 september 1998, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, para 29.

⁴ HJEU, 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH / Klijsen Handel BV, C-342/97, para 26.

34. Niet in geding is dat de Flandrien-kazen ook in supermarkten en buurtwinkels verkocht worden. CONO betwist dat de Flamand-kaas in veel supermarkten te vinden zou zijn en geeft aan dat voor de supermarkten waar dit wel het geval is de consument niet zelf en zonder tussenkomst van een verkoper deze kaas zou kunnen aankopen.

35. Het relevante publiek, houdt CONO voor, bestaat in deze zaak uit de slagers, kaaswinkels en marktkramers die de kaas (van CONO) aankopen en die over een hoger aandachtsniveau beschikken. Zij kan daar niet in gevolgd worden. De uiteindelijke bestemming en aankoper van de kaas in kwestie is de gewone consument op zoek naar broodbeleg. De aard van het product, dagelijks broodbeleg, wordt niet gewijzigd naargelang de wijze van aankoop.

Niet sluitend bewezen wordt geacht dat de consument die zijn broodbeleg in een marktkraam koopt of bij de slager een hoger aandachtsniveau heeft dan wanneer hij kaas in de supermarkt koopt. Evenmin mag de wijze waarop CONO haar kaas verdeelt, tot op heden voornamelijk aan (gespecialiseerde) tussenpersonen als een statisch en onveranderlijk gegeven aanzien worden nu beslissingen inzake verkoop op elk moment gewijzigd kunnen worden.

36. De *specifieke context* hier is de verkoop van in bulk geproduceerde kaas als dagelijks consumptiegoed aan een consument die gewoon broodbeleg aankoopt en duidelijk niet op zoek is naar broodbeleg dat uitzonderlijk is of tot het luxesegment behoort. CONO heeft niet aangetoond dat haar kaas op een andere en meer ambachtelijke wijze zou geproduceerd worden in vergelijking met de Flandrien-kaas, heeft niet aangetoond dat de beide kazen zich in een verschillend marktsegment zouden bevinden en heeft zich beperkt tot het duiden dat de kaas op een andere wijze verdeeld wordt vooraleer hij de consument bereikt.

37. De aanwezigheid van tussenpersonen doet zich voor zowel bij de verkoop van de Flandrien-kaas als bij deze van de Flamand-kaas. Wanneer CONO wil voorhouden dat de tussenpersonen die betrokken zijn bij de verkoop van haar kaas alvorens deze in handen van de consument komt over een merkbaar hoger aandachtsniveau beschikken dan de tussenpersonen betrokken bij de verkoop van de kaas van Flandrien en dat dit een impact zou hebben op het keuzeproces van de consument dan komt het haar toe hiervan het bewijs te leveren. Dit bewijs ligt niet voor.

38. Het aandachtsniveau van het relevante publiek wordt in deze zaak als gemiddeld aandachtig beoordeeld⁵.

⁵ Gerecht 25 september 2018, BBQLOUMI, T-328/17, punt 27.

39. Merk of het teken is gelijk aan of stemt overeen met een ouder merk. De rechtbank moet bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het merk en het aangevochten teken, het merk zoals gedeponereerd als uitgangspunt nemen en vergelijken met het aangevochten teken zoals dat wordt gebruikt. In deze zaak moet dus vertrekkend vanuit de onder overweging 28 vermelde Beneluxmerken van Flandrien de vergelijking gemaakt worden met de in die overweging opgenomen gebruikte tekens en merk van Cono.

40. CONO betwist dat er sprake zou zijn van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de Flandrien-merken en haar merk. Flandrien houdt voor dat er naast visuele en auditieve ook begripsmatige overeenstemming is.

41. *Analyse van visuele overeenstemming of de afwezigheid daarvan.* Flandrien steunt haar vordering op haar woordmerken maar ook op haar beeldmerk. In dit beeldmerk wordt een door het platteland fietsende fietser afgebeeld. CONO wijst erop dat bij haar merk twee kronen afgebeeld worden. CONO heeft opgeworpen dat Flandrien niet of nauwelijks aandacht besteed aan deze elementen die nochtans essentieel zijn in het kader van de beoordeling van de visuele analyse.

42. De vraag is of de relevante consument zich een algemeen beeld vormt op basis van het wordelement, omdat dit zou overheersen, dan wel of er zich in zijn hoofd een globaal beeld vormt waarin alle componenten, woord- en figuratieve, in gelijke mate aanwezig zijn.

43. De rechtbank houdt rekening met de aard van de betrokken waren en de omstandigheden waarin zij in het economisch verkeer worden gebracht en zoals hoger onder overweging 36 e.v. wordt uiteengezet.

44. Het onderscheidende en dominante element van het samengestelde merk van Flandrien en van het merk van CONO is het wordelement omdat dit in eerste instantie de aandacht van de consument trekt.

45. Het dominante wordelement vertoont visueel geen andere gelijkenis dan de eerste drie letters die voor beide merken identiek zijn in een lettertype dat sterk gelijkend is. Niet relevant daarbij is dat beide wordelementen uit bijna evenveel letters bestaan, beiden onder de andere letters a, d en n gemeen hebben, zoals Flandrien voorhoudt⁶.

⁶ Gerecht 25 maart 2009, ARCOL, T-402/07, EU:T:2009:85, par. 81-83 ; zie conclusie van Flandrielandrien nv van 7 mei 2020, randnr. 29.

46. De identificatie van een bepaald wordelement als dominant in een bepaald merk, zoals in casu het geval is, sluit niet uit dat ook met de andere bestanddelen van dat merk of teken rekening moet gehouden bij de beoordeling.⁷

47. Het is de algemene indruk die de tekens nalaten die van doorslaggevend belang is. De toevoeging van de kronen en een jaartal laat geen andere algemene indruk na.

48. Het FLANDRIEN-merk en FLAMAND-merk vertonen slechts een zwakke mate van visuele overeenstemming⁸.

49. *Auditieve overeenstemming.* Flandrien heeft voorgehouden dat er een zekere mate van auditieve overeenstemming is maar CONO heeft terecht betwist dat de Flandrien-merken en het CONO-merk enige auditieve overeenstemming zouden vertonen.

50. *Begripsmatige overeenstemming.* Ook op begripsmatig vlak moeten de ingeroepen merken en het inbreukmakend teken of merk met elkaar vergeleken worden en dit vanuit het standpunt van de relevante consument.

51. De relevante consument werd hoger gedefinieerd als de doorsnee consument die op zoek is naar dagelijks broodbeleg en niet als een sportliefhebber die boodschappen doet.

52. De stelling dat elke consument die kaas gaat kopen ook over voldoende (wieler)kennis beschikt om het onderscheid tussen een “Flandrien” en een “Flamand” te maken en deze kennis ook geactiveerd ziet wanneer hij/zij kaas aankoopt wordt door niets gestaafd.

53. Een doorsnee consument kan een volwassen vrouw of man zijn maar ook een jongere of kind dat kaas voor op de boterham moet kopen. De rechtbank volgt in het licht daarvan de stelling van Flandrien dat Flandrien en Flamand allebei Franse woorden zijn die *lijken* te refereren naar Vlaanderen, de Vlaamse bevolking of Vlaams karakter. “Flandrien” verwees oorspronkelijk naar inwoners van Oost- en West-Vlaanderen net zoals “Flamand” oorspronkelijk ook naar de taal gesproken in Oost- en West-Vlaanderen⁹ verwees.

⁷ HJEU, 12 juni 2007, OHIM / Shaker di L. Laudato & C. Sas en Limiñana y Botella SL, C-334/05 P, para 42.

⁸ Gerecht 18 september 2012, T-460/11, Scandic Distilleries/EUIPO-Bürgerbrau, ECLI:EU:T:2012:432, punten 37 en 38; Gerecht 7 februari 2013, T-50/12, AMC-EUIPO-Metro Group, ECLI:EU:T:2013:68, punten 34-35; Gerecht 23 oktober 2002, T-104/01, Oberhauser/EUIPO-Petit Liberto, punt 47; zie conclusie van Flandrielandrien nv van 7 mei 2020, randnr. 27.

⁹<https://fr.wikipedia.org/wiki/Flandrienamand>: “Vrije vertaling naar het Nederlands : « Taalkundig noemt men « vlaams » een geheel van dialecten uit het Neder-Frankenland (dialecten van het Nederlands). In de strikte zin gaat het om de dialecten van West- en Oost-Vlaanderen, die gesproken worden in de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen

54. Niet bewezen komt voor dat de relevante consument in de Benelux “Flandrien” in verband zou brengen met een renner die de Vlaamse wielersport rijdt en deze te onderscheiden is van een “Flamand”. Het kan niet volstaan om te stellen dat een gedeelte van het relevante publiek, die enige notie hebben van wielersport, het onderscheid zou kunnen maken om deze stelling te extrapoleren naar het integrale relevante publiek. Aannemelijk wordt gemaakt dat voor de doorsnee consument zowel Flandrien als Flamand Franse woorden zijn die verwijzen naar Vlaanderen of een Vlaming.

55. De rechtbank acht niet bewezen dat het relevante publiek in de Benelux het begrip “Flandrien” niet zal gelijkstellen aan “Flamand” in verhouding tot de kaas die hij koopt. De begripsmatige betekenis van de Flandrien-merken en het Flamand-merk wordt daarom als sterk overlappend beoordeeld¹⁰.

56. De rechtbank stelde hoger vast dat er geen sterke visuele overeenstemming en nauwelijks auditieve overeenstemming was. Het kan echter volstaan dat er een louter sterk begripsmatige overeenstemming is om te besluiten tot overeenstemming tussen het merk en het teken waarvan het inbreukmakend karakter aangevochten wordt.

57. Uit eerdere rechtspraak van het HJEU volgt dat louter begripsmatige gelijkenis voldoende kan zijn wanneer er sprake is van bekende merken¹¹. Het feit dat de Flandrien-merken sterke merken zouden zijn wordt betwist door CONO.

58. Het relevante territorium voor de beoordeling van de overeenstemming van merken in deze zaak is in hoofdzaak de Benelux zoals wordt aangegeven door partijen in hun conclusies. De Flandrien-merken werden gedeponereerd in 2012 en 2014. De aanvraag van CONO kwam pas in 2019 meer dan vijf jaar later na de laatste aanvraag van Flandrien.

59. Niet weerlegd is dat Flandrien aan de hand van stukken met betrekking tot haar marketingcampagnes, prijzen en berichten in de pers aangetoond heeft dat haar merken sedert de inschrijving sterker geworden zijn in een redelijk beperkt territorium. De

alsook in Frans-Vlaanderen, waar het Vlaams beschouwd wordt als streektaal en niet politiek erkend wordt, en in Nederland in Zeeuws-Vlaanderen. Bij uitbreiding noemt men “vlaams” het geheel van dialecten die ten zuiden van de Rijn gesproken worden en in het bijzonder deze dialecten gesproken in het huidige België en Frankrijk. (*“ En linguistique, on appelle Flamand un ensemble de dialectes du bas-français (dialectes du néerlandais). Au sens strict, il s'agit des dialectes Flamand occidental et Flamand oriental, parlés principalement dans les provinces belges de Flandrienandrie-Occidentale et de Flandrienandrie-Orientale, ainsi qu'en Flandrienandrie française, où le Flamand est considéré comme une langue régionale et ne possède pas de statut politique, et aux Pays-Bas en Flandrie zélandaise. Par extension, on appelle Flamand l'ensemble des dialectes du néerlandais parlés au sud du Rhin en particulier ceux parlés dans la Belgique et la France actuelles.”*)

¹⁰ Gerecht 11 november 1997, *Sabel v Puma*, C-251/95, EU:C:1997:528, par. 24).

¹¹ HvJ, 11 november 1997, C-251/95, *Sabel/Puma*; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, www.curia.eu.

inburgering van de Flandrien-merken in de Benelux wordt overigens niet betwist door CONO.

60. Op grond daarvan besluit de rechtbank dat het relevante publiek maar ook CONO, die als kaashandelaar niet onwetend geweest kan zijn van het bestaan van een steeds sterker wordend merk in een dergelijk kleine markt, zelfs wanneer zij niet op de hoogte zou geweest zijn van de nieuwsberichten, de “Flandrien”-merken als sterke merken heeft ervaren.

61. De rechtbank komt tot het oordeel dat de overeenstemming tussen de Flandrien-merken en het Flamand-merk bewezen voorkomt.

62. Gelijke of overeenstemmende waren. De waren waarvoor de Flandrien-merken en het Flamand-merk zijn ingeschreven zijn identiek. Het gaat voor beide om een Goudse kaas.

63. Het risico op verwarring over de herkomst is van doorslaggevend belang bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren. Het relevante publiek zou kunnen menen dat, gelet op de begripsmatige overeenstemming, de kazen afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch met elkaar verbonden ondernemingen¹².

64. Gevaar voor verwarring – associatie met een ouder merk. De rechtbank moet het gevaar voor verwarring in concreto onderzoeken en beoordelen. Hoger werd vastgesteld dat de Flandrien-merken sinds hun depot en door een intensieve marketingcampagne aan sterkte gewonnen hebben.

65. Op grond van de hoge mate van begripsmatige overeenstemming en het helemaal identiek zijn van de waren waarvoor het aangevochten teken gebruikt wordt, besluit de rechtbank tot het bestaan van inbreuk door het Flamand-merk op de Flandrien-merken. Daarbij wordt in overweging genomen dat het relevante publiek vanaf de lancering van de Flamand-kaas voorzien van het Flamand-merk op voor de hand liggende wijze in verwarring gebracht kon worden waardoor zij de kazen als afkomstig van eenzelfde producent of een ermee verbonden onderneming zou percipiëren terwijl dit niet zo is. De consument voor wie de kaas bestemd is, koopt geen bol kaas maar een stuk of sneden kaas en zal dus meestal niet de bollen kaas waarop de merken integraal worden opgenomen, waarnemen.

¹² F. Gotzen en M.C. Janssens, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Editie 2016-2017, Vanden Broele Uitgeverij, Brugge, p.180 en het daar geciteerde HvJ 29 september 1998, Canon/MGM, IIRDI 1998, 362.

66. De vorderingen van Flandrien gesteund op de schending van artikelen 2.20.1.b BVIE en 9.2 b) UmVo komt gegrond voor.

6.1.2 De vordering tot nietigverklaring.

67. Flandrien stelde een tegenvordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk van Cono in op grond van relatieve weigeringsgronden.

68. Deze vordering tot nietigverklaring is gesteund op artikel 2.2ter, lid 1, b) BVIE. Dit artikel stelt dat een merk nietig kan worden verklaard wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk, betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.

69. De belanghebbende die de nietigheid van een merk op relatieve weigeringsgronden kan inroepen moet een houder van een ouder recht zijn. Niet in geding in deze zaak is dat Flandrien haar merken deponeerde enkele jaren vooraleer CONO in 2019 overging tot inschrijving van haar merk.

70. De rechtbank moet het door de merkhouder gedeponeerde merk als uitgangspunt nemen¹³. Dit houdt in dat, anders dan bij de beoordeling onder 6.1, de rechtbank niet alle aangevochten tekens in overweging kan nemen maar enkel het door CONO gedeponeerde merk.

71. Concreet gaat het over de volgende merken: het door Flandrien ingeroepen woordmerk (EU-merk nr. 013316914 en Benelux-merk nr. 0928784) "FLANDRIEN", en het



beeldmerk (Beneluxmerk nr. 0914263)
CONO gedeponeerde merk

en het door

¹³ F. Gotzen en M.C. Janssens, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Editie 2016-2017, Vanden Broele Uitgeverij, Brugge, p.174.



72. Beoordeling : het merk is gelijk of stemt overeen met een ouder merk. De rechtbank moet bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het aangevochten merk en het oudere merk, de merken als uitgangspunt nemen.

73. Hoger werd vastgesteld dat CONO betwist dat er sprake zou zijn van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de Flandrien-merken en haar merk.

74. Hier kan verwezen worden naar de hoger gemaakte analyse inzake visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming.

75. De rechtbank stelde hoger vast dat er zwakke visuele overeenstemming en nauwelijks auditieve overeenstemming was maar dat de begripsmatige overeenstemming zeer sterk was en besloot tot overeenstemming tussen het merk en de aangevochten tekens.

76. Deze overeenstemming kan op grond van dezelfde overwegingen ook weerhouden worden om hier te besluiten tot de overeenstemming van het merk waarvan de nietigheid wordt gevorderd en de Flandrien-merken.

77. Het merk waarvan de nietigheid wordt gevorderd heeft betrekking op gelijke of overeenstemmende waren. Onder verwijzing naar hetgeen hoger geoordeeld werd, komt de rechtbank ook hier tot de vaststelling dat de waren waarvoor de Flandrien-merken en het Flamand-merk zijn ingeschreven identiek zijn.

78. Gevaar voor verwarring – associatie met een ouder merk. De rechtbank moet het gevaar voor verwarring *in alle omstandigheden* onderzoeken en beoordelen.

79. Het Hof van Justitie van de Europese Unie, hierna HJEU, heeft geoordeeld dat bij de inschrijvingsprocedure voor de beoordeling of een merk of merkaanvraag onder een relatieve weigeringsgrond valt, onderzocht moet worden of er gevaar van verwarring met het oudere merk van de opposant bestaat en dat dit onderzoek zich uitstrekt tot *alle omstandigheden* waarin het aangevraagde merk, indien het zou worden ingeschreven, kan worden gebruikt.

80. Hoger werd vastgesteld dat de Flandrien-merken sinds hun depot en door een intensieve marketingcampagne aan sterkte gewonnen hebben.

81. Onder verwijzing naar wat hoger werd geoordeeld over de relevante consument die met een zeer laag aandachtsniveau tot aankoop van gewone levensmiddelen overgaat, is de rechtbank van oordeel dat bij een hoge graad van begripsmatige overeenstemming tussen een ouder en jonger merk, die op basis van de klassen waarvoor ze ingeschreven werden, en gebruikt worden voor precies dezelfde waren, het gevaar voor verwarring zeer groot is.

82. De vordering tot nietigverklaring van complex merk ingeschreven onder nummer 1400704 voor waren in klassen 29 (kaas en kaasproducten) gesteund op artikel 2.2ter, lid 1, b) BVIE komt om deze redenen als gegrond voor.

83. Maatregelen - Stakingsbevel. FLANDRIEN vordert de staking van de inbreuken respectievelijk in de EU, de Benelux dan wel België en dit onder verbeurte van een dwangsom.

84. De rechtbank stelde hoger vast dat met betrekking tot het opleggen van maatregelen haar bevoegdheid zich niet verder uitstrekt dan België.

85. De inbreuken die door de rechtbank vastgesteld werden, werden voorafgaand aan deze procedure niet gestaakt noch was er een intentie om tot staking over te gaan. De vordering van Flandrien wordt op dit punt als gegrond beoordeeld. Om de naleving van de staking van de inbreuken te verzekeren moet dit bevel onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkele inbreukmakende daad opgelegd worden binnen de maand na betekening van dit vonnis en met een maximaal te verbeuren dwangsom van 1.000.000 EUR.

86. Terugroeping. Flandrien heeft ook gevorderd dat CONO zou bevolen worden om de inbreukmakende producten en reclame terug te roepen uit de handel binnen de 5 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis en onder verbeurte van een dwangsom.

87. Het opgelegde stakingsbevel dat opgelegd wordt onder verbeurte van een dwangsom sluit uit dat er één maand na de betekening van dit vonnis nog inbreukmakende producten/reclame in België zouden aangeboden worden tenzij onder verbeurte van de dwangsom. De rechtbank wijst om deze reden de gevorderde terugroeping af.

88. Publicatiemaatregel. Flandrien heeft een tweeledige publicatiemaatregel gevorderd. Enerzijds wil zij dit vonnis communiceren aan haar afnemers in de EU en anderzijds vordert zij de veroordeling van CONO om over te gaan tot de publicatie van het vonnis bij uittreksel op de thuispagina van de website van CONO, www.beemster.be.

89. Publicatie is een maatregel die kan bijdragen aan het doen ophouden van de inbreuk dan wel tot het herstel van de geleden schade.

90. In deze zaak zal CONO, ingevolge dit vonnis, in België niet langer de merkinbreuken kunnen plegen die als bewezen voorkomen tenzij onder verbeurte van een dwangsom. Flandrien zal haar schade zoals hierna bepaald vergoed zien.

91. Niet aangetoond werd op welke wijze de gevorderde publicatiemaatregelen in strikte zin zouden kunnen bijbrengen tot stopzetting van de vastgestelde merkinbreuken.

92. De vordering wordt op dit punt afgewezen als ongegrond.

93. Vordering tot schadevergoeding. Flandrien vordert een schadevergoeding die zij provisioneel begroot heeft op 136.000 EUR. Zij steunt deze vordering op de toepassing van Artikel 13.1 van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten) en artikel 2.21.1 BVIE.

94. De lancering van de Flamand-kaas was onrechtmatige concurrentie met Flandrien waardoor deze laatste het onderscheidend vermogen van haar merken en haar exclusiviteitspositie als merkhouder geschaad zag. Als gevolg daarvan derfde Flandrien winst.

95. Partijen zijn het oneens over de begroting van de gevorderde schadevergoeding.

96. CONO vindt deze begroting onredelijk en vraagt de rechtbank om deze af te wijzen. Zij wijst erop dat de Flamand-kaasbollen kleiner zijn dan de Flandrien kaasbollen een verkoopwaarde van minimaal 172 EUR schromelijk overdreven is rekening houdend met de verkoopprijs per kilo die Flandrien ontvangt. Verder betwist zij dat het geleden verlies of morele schade kan begroot worden op 50 EUR per bol kaas.

97. In ondergeschikte orde vordert CONO de aanstelling van een deskundige om eventuele winstderving of geleden verlies correct te bepalen.

98. De rechtbank moet bij de begroting van de schadevergoeding rekening houden met onder meer de winstderving die Flandrien ondervond, de onrechtmatige winst die CONO heeft genoten en eventueel ook andere elementen dan economische factoren zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor geleden morele schade van de merkhouders wiens rechten aangetast werden.

99. Geen van beide partijen heeft stukken bijgebracht die als begin van bewijs van geleden schade kunnen aangenomen worden. Deze stukken zouden noodzakelijkerwijze bedrijfsgevoelige informatie bevatten. De rechtbank houdt rekening met het feitelijk gegeven dat beide partijen rechtstreekse concurrenten zijn van elkaar en met het feit dat de voor dit dossier in hoofdzaak relevante markt, de Benelux, niet zo heel groot is. De cijfermatige berekening van de schadevergoeding door een deskundige zou cijfers van beide partijen omvatten terwijl partijen overduidelijk liever hun exacte cijfers, die zij als vertrouwelijk beschouwen, niet in een deskundigenverslag geopenbaard wensen te zien.

Zo zou een gerechtsdeskundige bij de berekening van de schadevergoeding de inbreukmakende massa moeten identificeren en kennis moeten nemen van de exacte hoeveelheden en volumes "Flamand" kaas die verkocht werden en zou hij of zij tevens kennis moeten nemen van de reële winstderving van Flandrien.

100. Niet in geding kan zijn dat de houding van CONO ingevolge haar merkinbreuken materiële schade berokkend heeft aan FLANDRIEN die zich geconfronteerd zag met winstderving door de minderverkoop van Flandrien-kaas.

101. De hoge mate van begripsmatige overeenstemming heeft er daarnaast ook voor gezorgd dat door de merkinbreuken het onderscheidend vermogen van Flandrien en haar aantrekkingskracht aangetast werden.

102. De rechtbank stelt vast dat zij op basis van het dossier zoals het aan haar voorgelegd werd geen perfect nauwkeurige integrale schadevergoeding kan begroten.

103. Artikel XI.335 WER kan in merkenzaken geen toepassing vinden maar uit eerdere cassatierechtspraak volgt dat de rechtbank de omvang van de schade naar billijkheid mag schatten wanneer de rechtbank in de onmogelijkheid is om de schade op een wiskundig nauwkeurige wijze te bepalen. (W. Van Gerven, e.a., Verbintenissenrecht, Studie Juri, Acco, Leuven-Den Haag, 2010, p. 452 en het aldaar geciteerde arrest van het Hof van Cassatie van 14 februari 1949, Pas. 1949, I,127.)

104. De rechtbank kan in deze zaak overgaan tot de begroting van de schadevergoeding in alle redelijkheid en billijkheid¹⁴. De ex aequo et bono begroting is de enig mogelijk rechtvaardige oplossing voor het slachtoffer van merkinbreuken om op deze wijze en binnen de perken van een behandeling van haar vorderingen binnen een redelijke termijn haar schade vergoed te zien.

105. In deze zaak neemt de rechtbank in overweging dat FLANDRIEN reeds jaren eerder op de markt aanwezig was, dat zij de nodige inspanningen diende te leveren om een merk in de markt te zetten en daarna geconfronteerd werd met een rechtstreekse concurrent die voortbouwend op deze inspanningen met een begripsmatig sterk gelijkend merk een identiek product in de eerder geografisch beperkte markt kon zetten.

106. Deze redenen in acht genomen begroot de rechtbank de schadevergoeding ex aequo et bono op 50.000 EUR.

6.1.3 De Adword-advertentie van CONO.

107. Flandrien heeft een vordering ingesteld lastens CONO die zij steunt op artikel 2.20.1.a) BVIE en artikel 9.2.a) UmVo. Zij vecht de advertentie aan die voor Oudendijk-kaas online geplaatst werd.

108. Het gaat om volgende advertentie:

Op zoek naar Flandrien kaas? | Ga eens voor OudenDijk kaas

Advertentie www.oudendijk.be/flandrien/kaas ▾

Noord-Hollands en niet gierig in smaak. OudenDijk overweldigt je met z'n heerlijke kaas. Ga voor de heerlijke Hollandse smaak van OudenDijk. Waar is da keesje? Hier is da keesje!
Artisanale productie. Rijk en zacht. Unieke, smeulige smaak. Duurzaam productieproces.

109. CONO zelf houdt voor dat het volgende advertentie betreft:

Op zoek naar Flandrien kaas? | Ga eens voor OudenDijk kaas

Advertentie www.oudendijk.be/

110. CONO betwist dat zij deze advertentie zou geplaatst hebben en geeft aan dat één van haar licentienemers daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Er moet echter vastgesteld worden dat er geen enkel stuk voorligt dat zou aantonen dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

¹⁴ M. Verhulst, "Billijkheid als deus ex machina bij moeilijke schadebegroting? Toepassing op de privaatrechtelijke handhaving van het mededingsrecht," TBBR 2019, aFlandrien. 3, 107-132.

Zij stelt dat voor de gemiddelde redelijk, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument het verschil tussen Oudendijk-kaas en Flandrien-kaas zo duidelijk is dat deze zich door de advertentie helemaal niet in verwarring gebracht zal voelen en zal beseffen dat het om een andere kaas gaat. Zo verwijst zij naar de bekendheid van het Oudendijk-merk en de kaas die sinds 1901 in de Benelux geproduceerd wordt.

111. CONO geeft verder aan dat zij haar vordering op hoofdeis uitbreidde en een gelijkaardige vordering lastens Flandrien stelde die, zo stelt CONO, op dezelfde wijze handig gebruik maakt van adwords om reclame te voeren.

112. De vraag rijst of CONO, eventueel na tussenkomst van haar licentienemer, afbreuk doet met haar advertentie voor Oudendijk-kaas aan de herkomstfunctie van het merk wanneer haar advertentie niet helder is over de commerciële herkomst van haar product en van het product waarnaar ze verwijst zodat de consument in verwarring gebracht kan worden over een economische band die zou bestaan tussen de "Flandrien-kaas" en Oudendijk-kaas alsof het waren zijn die van dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

113. Vast staat in elk geval dat de betrokken advertentie verwijderd werd.

114. De consument die "Flandrien(kaas)" als zoekopdracht ingaf zag zijn zoekwoord letterlijk opgenomen in de advertentie voor 'Oudendijk' kaas zonder verdere duiding over de identiteit van de adverteerder. Flandrien werd door CONO dus niet onzichtbaar gebruikt als trefwoord maar heel expliciet in de advertentie zelf waarbij gesuggereerd werd dat wie op zoek was naar Flandrien-kaas met de aankoop van de Oudendijk-kaas deze Flandrien-kaas gekocht zou hebben. Er werd zeer duidelijke een economische verbondenheid van twee, in werkelijkheid elkaar beconcurrerende, ondernemingen aan de consument gesuggereerd.

115. De rechtbank komt op grond van deze overwegingen tot het oordeel dat het gebruik van het Flandrien-teken *in* de aangevochten Oudendijk-advertentie duidelijk afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk.

116. Flandrien kan tegen deze advertentie in rechte opkomen. Haar vordering die zij steunt op artikel 2.20.1.a) BVIE en artikel 9.2.a) UmVo wordt als gegrond beoordeeld.

117. In het WER werd een verbod op misleidende en verwarring zaaiende reclame opgenomen in artikel VI.17, 1° en 4° WER. De grote verwarring die ontstaat door Flandrien en Oudendijk expliciet in één advertentie naast elkaar op te nemen en in omstandigheden

waarin de consument ertoe aangezet wordt om Oudendijk kaas aan te kopen wanneer hij op zoek is naar Flandrien-kaas voldoen aan de vereisten van artikel VI.17,1° en WER.

118. De rechtbank acht de verwarring dan weliswaar bewezen, het bewijs dat CONO de goede naam van Flandrien hiermee schendt of zich kleinerend zou uitgelaten hebben in deze advertentie ligt niet voor. Met een humoristische noot probeert CONO de koper te overhalen Oudendijk kaas te kopen maar chauvinisme of het kleineren van de concurrentie kan hier niet in gelezen worden.

119. Zoals hoger vastgesteld is niet in geding dat de advertentie niet langer gevoerd wordt. Flandrien houdt voor dat dit niet inhoudt dat het risico op herhaling geweken is.

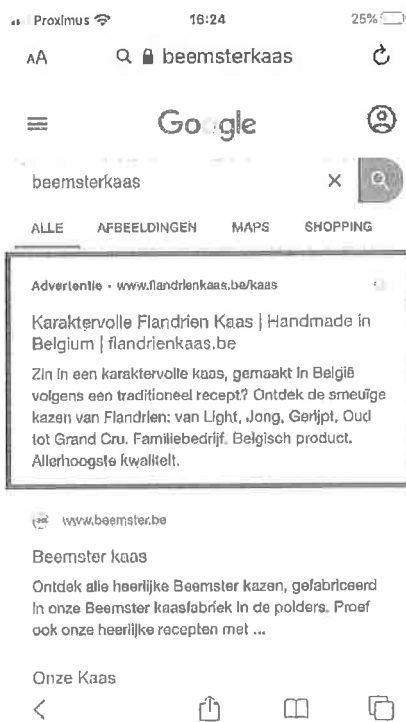
6.2 Vorderingen ingesteld door CONO.

6.2.1 Vorderingen op hoofdeis.

120. De vorderingen op hoofdeis strekkende tot verklaring van niet-inbreuk door het Flamand-merk en de in deze zaak aangevochten tekens gebruikt door CONO op de Flandrien-merken van FLANDRIEN en de vordering tot geldig verklaring van het Flamand-merk worden, gelet op het hoger gemotiveerde oordeel van de rechtbank, afgewezen als ongegrond.

6.2.2 Uitgebreide vordering op hoofdeis.

121. CONO heeft haar oorspronkelijk ingestelde vorderingen uitgebreid met de vordering die ertoe strekt Flandrien te horen veroordelen wegens het gebruik van Beemster als trefwoord in de Flandrien-advertenties:



122. Flandrien heeft erkend dat zij “Beemster” als onzichtbaar trefwoord gebruikt en daardoor de zoekresultaten kan beïnvloeden en haar advertentie te tonen.

123. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie¹⁵ volgt dat het gebruik van onzichtbare trefwoorden als geoorloofde praktijk beschouwd wordt. De consument die via internet zoekopdrachten ingeeft en redelijk oplettend is, ziet en weet dat **Advertentie** of **Adv** aan het begin van een zoekresultaat links opleveren die gesponsord worden en dus niet altijd afkomstig zijn van de merkhouder.

124. CONO heeft niet aangetoond op welke wijze de hoger vermelde Flandrien advertenties verwarring kunnen scheppen bij de gemiddelde, redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument.

125. Haar vordering moet op dit punt afgewezen worden als ongegrond.

¹⁵ HvJ EU, 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08, C-237/08, C-238/08, Google tegen resp. Louis Vuitton c.s., Viaticum c.s. & CNRRH c.s.

7. Kosten van het geding (vijfde middel Cono)

Cono wordt, als in het ongelijk gestelde partij, verwezen in te staan voor de gedingkosten.

De kosten van het geding werden door Flandrien in toepassing van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, begroot op 8.000 EUR gelet op de complexiteit van de zaak.

Cono heeft deze begroting niet betwist nu zij haar eigen begroting steunde op de complexiteit van deze zaak.

De rechtbank kent, rekening houdend met de aan Flandrien verschuldigde schadevergoeding, een rechtsplegingsvergoeding van 6.000 EUR toe.

OM DEZE REDENEN,

Oordeelt de rechtbank,

Rechtsprekende in eerste aanleg en op tegenspraak,

dat ze exclusief bevoegd is,

dat de ingestelde vorderingen ontvankelijk zijn,

wijst de ingestelde vorderingen op hoofdeis af als ongegrond,

verklaart de ingestelde vorderingen op tegeneis gegrond als volgt:

Zegt voor recht dat het gebruik van het Flamand-merk  en de tekens

FLAMAND



de vennootschap naar Nederlands recht, Coöperatieve Zuivelonderneming CONO B.A. inbreuk maakt op de merkenrechten van de **NV Flandrien** in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE en 9.2.b) UmVo;



Verklaart de inschrijving van onderstaand complex Beneluxmerk onder nummer 1400704 nietig in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, b) BVIE, beveelt de schrapping ervan uit het Benelux register;

Zegt voor recht dat het expliciete gebruik van het teken 'Flandrien' door de vennootschap naar Nederlands recht, Coöperatieve Zuivelonderneming CONO B.A. in een advertentie ,

Op zoek naar Flandrien kaas? | Ga eens voor OudenDijk kaas

Advertentie www.oudendijk.be/

zonder toestemming van de NV Flandrien, met het oog op promotie van kaas, inbreuk maakt op de merkenrechten van de NV Flandrien in de zin van artikel 2.20.1.a) BVIE en 9.2.a) UmVo;

Beveelt de staking van de hoger weerhouden inbreuken in België, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkele inbreukmakende daad, binnen de maand na de betekening van dit vonnis met een maximaal te verbeuren dwangsom van 1.000.000 EUR.

Veroordeelt de vennootschap naar Nederlands recht, Coöperatieve Zuivelonderneming CONO B.A. tot betaling aan de NV Flandrien van een schadevergoeding ex aequo et bono begroot op 50.000 EUR meer vergoedende intresten vanaf de datum van het instellen van de vordering tot schadevergoeding.

Wijst het meergevorderde af als ongegrond.

In toepassing van artikel 1017 Ger.W. wordt de vennootschap naar Nederlands recht, Coöperatieve Zuivelonderneming CONO B.A. verwezen in te staan voor de kosten van het geding in hoofde van de NV Flandrien begroot op 6.000 EUR rechtsplegingsvergoeding.

Veroordeelt de vennootschap naar Nederlands recht, Coöperatieve Zuivelonderneming CONO B.A. tot betaling van het rolrecht van 165,00 EUR aan de Fod Financiën, na uitnodiging.

Dit vonnis is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis werd gewezen door de 5de kamer van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, samengesteld uit :

Mevrouw B. Burm-Herregodts, rechter, voorzitter van de kamer,

De heer M. Van Muylders, rechter in ondernemingszaken,

De heer M. Reynaert, rechter in ondernemingszaken,

die de zitting hebben bijgewoond en aan het beraad hebben deelgenomen.

Het vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting door mevrouw B. Burm-Herregodts, rechter, voorzitter van de kamer, bijgestaan door mevrouw I. Nechelput, griffier, op **05 -01- 2021**

De Heren M. Van Muylders en M. Reynaert, rechters in ondernemingszaken, verkeren in de onmogelijkheid het vonnis te ondertekenen, waarvan akte in toepassing van art. 785 Ger. W.



I.Nechelput



B.Burm-Herregodts