

Repertoriumnummer 2025/
Datum van uitspraak 10 april 2025
Rolnummer A/24/01496
☐ Niet aan te bieden aan de ontvanger

M1

Uitgifte

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

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Vonnis

Aangeboden op
Niet te registreren

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

In de zaak van:

1.

APPLE AND PEAR AUSTRALIA LIMITED, vennootschap naar Australisch recht, met zetel in East Melbourne, Victoria 3002, Australië, Jolimont Road 128, Suite G.02, hierna ook 'APAL' genoemd,

2.

STAR FRUITS DIFFUSION SAS, vennootschap naar Frans recht, met zetel in 84130 Le Pontet, Frankrijk, avenue de Fontvert 145, hierna ook 'Star Fruits' genoemd,

eisende partijen,

met als advocaten **meesters Tanguy De Haan en Sien Vandezande**, met kantoor in 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120 (e-mails tanguy.dehaan@nautadutilh.com en sien.vandezande@nautadutilh.com).

tegen:

EUROLIT EU MB vennootschap naar Litouws recht, met zetel in 02184 Vilnius, Litouwen, Eisiskiupl. 47-312, hierna ook 'EuroLit' genoemd,

verwerende partij,

met als advocaten **meester Lise Bogaert en meester Wouter Torfs loco meester Edwin Jacobs**, met kantoor in 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7 (e-mail: wouter.torfs@timelex.eu).

1. Procedure

De voorzitter nam kennis van onder meer:

- De dagvaarding zoals in kort geding van 29 maart 2024;
- De conclusie van 29 april 2024 van EPD;
- De openbare zitting van 16 mei 2024;
- Het tussenvonnis van 23 mei 2024;
- De beschikking van 23 mei 2024 gewezen in toepassing van art. 747, §2 Ger.W. met betrekking tot de conclusiekalender tussen APAL en Star Fruits enerzijds en Eurolit anderzijds en de kennisgeving ervan per gewone brief van 27 mei 2024 aan de advocaten van de partijen;
- De syntheseconclusie van 1 oktober 2024 van APAL en Star Fruits (53 blz.);
- De syntheseconclusie van 31 oktober 2024 van Eurolit (87 blz.);
- De stukken ingediend door partijen.

Op de openbare zitting van 16 januari 2025 hoorde de voorzitter de advocaten van APAL, Star Fruits en Eurolit. Na aanleiding van het tussenvonnis van 23 mei 2024 is EPD niet meer inzake. Na afloop sloot de voorzitter de debatten en nam zij de zaak in beraad. Dit vonnis wordt gewezen na tegenspraak. De procedure verliep in het Nederlands overeenkomstig de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

2. Pertinente feiten

2.1 Partijen

APAL is een onderneming naar Australisch recht en is de houder van merkregistraties voor het PINK LADY merk in de Europese Unie en de Benelux.

Star Fruits is de licentienemer van deze merken. Zij staat in voor de productie en verdeling van onder meer appels met de PINK LADY merken in de EU.

Eurolit is een Litouwse onderneming die elektronische sigaretten (of “vapes”) produceert en importeert in de Europese Unie. Naar eigen zeggen heeft zij een collectie van elektronische sigaretten die gebaseerd zijn op verschillende soorten cocktails, namelijk de “KRWA Collection” of de “K#RWA Cocktail”-collectie. De elektronische sigaretten die onder deze collectie vallen zouden gebaseerd zijn op smaken van bekende cocktails (stukken 3.2 en 3.3 van Eurolit).

Eurolit is houder van verschillende Uniemerktregistraties met betrekking tot het merk voor elektronische sigaretten "K#RWA", meer bepaald:

- Het beeldmerk "K#RWA" met inschrijvingsnummer 018681724;
- Het beeldmerk "K#RWA" met inschrijvingsnummer 018681738;

(Hierna "de K#RWA merken", stukken 2.1 en 2.2 van Eurolit)

Deze merken zijn ingeschreven voor goederen en diensten in klasse 34 en 35:

- Klasse 34: *"Gearomatiseerde tabak; Tabak en tabaksurrogaten; Tabaksurrogaten; Artikels voor gebruik met tabak; Persoonlijke verstuivers en elektronische sigaretten en smaakstoffen en oplossingen daarvoor; Gearomatiseerde nicotinezakjes";*
- Klasse 35: *"Diensten van de groot- met betrekking tot de volgende producten: Grote gearomatiseerde nicotinezakjes, Rokers accessoires, Artikelen voor rokers, Tabaksurrogaten; Detailhandel met betrekking tot de volgende producten: Grote gearomatiseerde nicotinezakjes, Rokersaccessoires, Artikelen voor rokers, tabaksurrogaten."*

Tot het tussenvonnis van 23 mei 2024 werden de elektronische sigaretten in de Europese Unie ook verdeeld door de Tsjechische vennootschap EPD.

2.2 De door APAL en Star Fruits ingeroepen merkenrechten

In de kader van deze procedure roepen APAL en Star Fruits de volgende merken in:

- Het Uniemark PINK LADY (woord) met depotdatum 11 januari 2001 met inschrijvingsnummer 2042679 (stuk 1.1a van APAL en Star Fruits);
- Het Beneluxmerk PINK LADY (woord) met depotdatum 27 juli 1994 met inschrijvingsnummer 559177 (stuk 1.1b van APAL en Star Fruits).

(Hierna "de PINK LADY merken")

Deze merken zijn ingeschreven voor goederen en diensten in klasse 31.

- Klasse 31: *"Land-, tuin- en bosbouwproducten, waaronder vruchten, granen, planten en bomen, met name appels en appelbomen."*

2.3 Feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil

APAL en Star Fruits stellen dat zij vaststelden dat in Brussel elektronische sigaretten of *vapes* verdeeld worden onder de naam K#RWA. Op de producten en verpakking zijn ook de PINK LADY merken aangebracht (stukken 2.1 van APAL en Star Fruits). Op de zijkant van de verpakking staat vermeld dat Eurolit deze producten importeert en verhandelt in de Europese Unie.

Op 16 januari 2024 en op 29 februari 2024 hebben de advocaten van APAL en Star Fruits een ingebrekestelling verstuurd naar Eurolit tot staking van de vermeende inbreuken op de PINK LADY merken (stuk 3.1 van APAL en Star Fruits en stukken 1.1 en 1.3 van Eurolit).

Per brief van 30 januari 2024 en per e-mail 7 maart 2024 antwoordde de advocaat van EPD en Eurolit het standpunt van APAL en Star Fruits niet bij te treden en betwistte dat de vermelding van PINK LADY op de producten een merkinbreuk zou vormen gezien de verwijzing naar PINK LADY beschrijvend zou zijn en verwijzen naar de Pink Lady cocktail (stuk 3.2 van APAL en Star Fruits en stuk 1.4 van Eurolit).

Hierna volgde er nog briefwisseling tussen de advocaten van de partijen waarin elke partij op haar initieel standpunt bleef (stukken 3.3 en 3.4 van APAL en Star Fruits en stukken 1.5 t.e.m. 1.7 van Eurolit).

Op 29 maart 2024 hebben APAL en Star Fruits Eurolit en EPD gedagvaard zoals in kort geding voor deze rechtbank.

Bij conclusie van 26 april 2024 heeft EPD verklaard dat zij de vordering van APAL en Star Fruits niet betwist en is zij in het beschikkend gedeelte de verbintenis aangegaan om geen PINK LADY producten meer te commercialiseren in de Europese Unie. De voorzitter heeft in het vonnis van 23 mei 2024 akte verleend aan het tussen deze partijen (APAL, Star Fruits en EPD) bereikte akkoord.

Het huidige geschil heeft thans betrekking op APAL en Star Fruits enerzijds en Eurolit anderzijds.

3. De vorderingen

3.1 De hoofdvordering van APAL en Star Fruits

APAL en Star Fruits vorderen in essentie de staking van de beweerde PINK LADY merkinbreuken en de afwijzing van de tegenvordering(en) van Eurolit.

Het dispositief van de syntheseconclusie van APAL en Star Fruits luidt als volgt:

“Het tussenvonnis van 23 mei 2024 verder uitwerkend;

Oordelend over de hoofdvordering:

Zich internationaal bevoegd te verklaren;

De vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg:

- *Vast te stellen dat Eurolit EU, MB inbreuk maakt op de merkenrechten van Apple and Pear Australia Limited (hierna “APAL”) en Star Fruits, door in de Europese Unie, waaronder de Benelux, het PINK LADY merk voor elektronische sigaretten en andere nicotineproducten (hierna “de Producten”) te gebruiken;*
- *Eurolit EU, MB te bevelen onmiddellijk, rechtstreeks of onrechtstreeks ieder gebruik, verkoop, promotie, reclame (al dan niet online), import, export, verdeling en opslag van de Producten op het grondgebied van de gehele Europese Unie te staken, op straffe van een dwangsom van 5.000,00 euro per Product dat in de Europese Unie, waaronder in de Benelux, onder het PINK LADY merk wordt gepromoot (al dan niet online), te koop aangeboden (al dan niet online), geïmporteerd en/of vanuit de Europese Unie wordt geëxporteerd vanaf de dag van betekening van het vonnis, zonder maximum aan te verbeuren dwangsommen;*
- *De vernietiging van de Producten op kosten van Eurolit EU, MB te bevelen en voor recht te zeggen dat zij het bewijs ervan aan de raadslieden van Eiseressen zal overmaken binnen de dagen na betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom van 5.000,00 euro per dag vertraging om hieraan gevolg te geven;*

Oordelend over de tegenvorderingen:

Zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de tegenvorderingen gericht tegen de vier Uniebeeldmerken van APAL ingeschreven onder de nummers 4186169,

14353262, 10562593 en 18111127;

In de mate dat de tegenvorderingen de nietigheid beoogt van de Uniebeeldmerken van APAL ingeschreven onder de nummers 4186169, 14353262, 10562593 en 18111127, ze onontvankelijk te verklaren;

Voor het overige, de tegenvorderingen ongegrond te verklaren;

Oordelend over de kosten:

Eurolit EU, MB te veroordelen tot de betaling van de kosten van het geding, waaronder de maximale rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 15.000,00 euro (te indexeren op datum van de uitspraak van het vonnis);

Voor recht te zeggen dat Eurolit EU, MB de rolrechten zal dragen die de FOD Financiën zal kunnen innen."

3.2 Het verweer en de tegenvordering van Eurolit

Het dispositief van de syntheseconclusie van Eurolit luidt als volgt:

"De vorderingen van eiseressen ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren, de vorderingen van Eurolit ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

In hoofddorde:

De nietigverklaring uit te spreken van:

- i. Unie(woord)merk: "PINK LADY" (20242679) met betrekking tot de volgende goederen in klasse 31: "land-, tuin- en bosbouwproducten, vruchten, planten en bomen, met name appels en appelbomen";*
- ii. Unie(beeld)merk "Pink Lady" (004186169) met betrekking tot de volgende goederen in klasse 31: "Vers fruit; appels; fruitbomen; appelbomen";*
- iii. Unie(beeld)merk "Pink Lady" (01435262) met betrekking tot de volgende goederen in klasse 31: "Land- en tuinbouwproducten uitgezonderd Coreopsis (Meisjesogen), Hebe comm ex juss (Struikveronica) en Phlox (Vlambloem); Vruchten, waaronder appels; Planten uitgezonderd Coreopsis (Meisjesogen), Hebe comm ex juss (Struikveronica) en Phlox (Vlambloem) en bomen, waaronder appelbomen;*
- iv. Unie(beeld)merk Pink Lady (010562593) met betrekking tot de volgende goederen in klasse 31: "Land- en tuinbouwproducten; Vruchten, planten en*

- bomen; Appels en appelbomen”;*
- v. *Unie(beeld)merk Pink Lady (018111127) met betrekking tot de volgende goederen in klasse 31: “Land- en tuinbouwproducten; Natuurlijke planten; Rauwe en onbewerkte zaden; Anders dan die van het botanische geslacht abelia, aglaonema, aster, coreopsis, hebe, vanda, lelie, vlinderorchidee, vlambloem, roos, saintpaulia, Bosbouwproducten, Bomen, waaronder appelbomen; Verse vruchten en groenten; Appels, Tuinkruiden, vers.;*
- vi. *Benelux(woord)merk “PINK LADY” (559177) met betrekking tot de volgende goederen in klasse 31: “Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden; levende planten en bloemen;*

In ondergeschikte orde:

De gedeeltelijke vervallenverklaring uit te spreken van het Uniemerkt “PINK LADY” (20242679) en het Benelux-merk “PINK LADY” (559177) ten opzichte van vruchten (waaronder appels);

De vorderingen van eiseressen voor het overige af te doen als ongegrond;

In meer ondergeschikte orde:

Indien Uw rechtbank per impossibile van oordeel zou zijn dat de vorderingen van eiseressen gegrond zouden zijn:

- Het stakingsbevel te beperken tot ieder rechtstreeks handelen of nalaten van Eurolit dat inbreuk zou uitmaken op de beweerde rechten van eiseressen. Ondergeschikt, minstens te oordelen dat geen dwangsommen worden opgelegd aan Eurolit voor enig beweerd inbreukmakend handelen of nalaten van distributeurs, importeurs of wederverkopers, indien Eurolit deze binnen een termijn van 2 werkdagen na de betekening van de beschikking schriftelijk heeft aangemaand om te voldoen aan de eventuele stakingsbevelen aan Eurolit opgelegd in deze beschikking;*
- Geen dwangsommen te koppelen aan de overtreding van een opgelegd bevel of verbod, of minstens enige opgelegde dwangsom te beperken tot een bedrag van 10,00 euro per product dat met het teken “Pink Lady” wordt verkocht, met een maximum van 25.000,00 euro voor alle ingevolge het tussen te komen vonnis te verbeuren dwangsommen samen;*
- Eurolit een termijn van 6 maanden na betekening van het tussen te komen vonnis toekennen om te voldoen aan de bevelen of verboden die daarin worden opgelegd;*

- *Enige dwangsommen die zouden worden opgelegd enkel toepasselijk te verklaren op producten die na het verstrijken van de termijn van 6 maanden na betekening van het tussen te komen vonnis in de handel zijn gebracht;*
- *Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding te bepalen op het minimumbedrag of minstens een bedrag dat lager is dan het door eiseressen gevorderde maximumbedrag;*

In ieder geval:

- *APAL en Star Fruits te veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen de dagvaardingskosten, de betekeningskosten en de rechtsplegingsvergoeding, deze laatste thans begroot op 112,50 euro, alle meer de gerechtelijke interesten gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf de datum van betekening van het tussen te komen vonnis tot de dag van algehele betaling.”*

4. Beoordeling

4.1 Bevoegdheid

4.1.1 Bevoegdheid met betrekking tot de hoofdvordering van APAL en Star Fruits

De stakingsvordering van APAL en Star Fruits heeft betrekking op een beweerde inbreuk op een Uniemerk en Beneluxmerk die Eurolit zou plegen in o.a. Brussel.

De voorzitter stelt vast dat zij internationaal, materieel en territoriaal bevoegd is om te oordelen over het geschil tussen APAL en Eurolit bij toepassing van de artikelen 124 en 125 van Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna “UMVo”), artikel 4.6.1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna “BVIE”), artikel XVII.14 §1 van het Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER”) en artikel 633*quinquies* §4 van het Gerechtelijk Wetboek (hierna “Ger.W.”).

4.1.2 Bevoegdheid met betrekking tot de tegenvordering van Eurolit (m.b.t. de Uniemerken nrs. 4186169, 14353262, 10562593, 18111127)

De tegenvordering van Eurolit tot nietigheid van 6 merkinschrijvingen van APAL, heeft o.a. betrekking op de volgende beeldmerken:

- Uniemerken nr. 4186169 d.d. 23 november 2004;
- Uniemerken nr. 14353262 d.d. 10 juli 2015;
- Uniemerken nr. 10562593 d.d. 16 januari 2012;
- Uniemerken nr. 18111127 d.d. 22 augustus 2019.

De hoofdvordering van APAL en Star Fruits steunt zich niet op deze vier merken zodoende dat deze rechtbank niet bevoegd is om zich uit te spreken over de al dan niet nietigverklaring van deze merken (art. 124.d en 128 UMVo en zie p. 2 van de geding inleidende dagvaarding van APAL en Star Fruits).

4.2 Beoordeling

4.2.1 Aanspraken

Samengevat vorderen APAL en Star Fruits de staking van het gebruik van de PINK LADY merken in de Europese Unie voor (elektronische) sigaretten en andere nicotineproducten en de vernietiging van deze producten, op straffe van dwangsommen.

Eurolit heeft, lopende de procedure, tegenvorderingen ingesteld tot nietigverklaring en, in ondergeschikte orde, de gedeeltelijke vervallenverklaring van de PINK LADY merken.

APAL en Star Fruits betwisten tevens de tegenvorderingen van Eurolit tot nietigheid, dan wel vervallenverklaring van haar merken op grond van (1) onbevoegdheid van deze rechtbank, (2) niet-ontvankelijkheid en (3) in elk geval de ongegrondheid van de ingestelde tegenvordering(en).

4.2.2 Tegenvordering van Eurolit

- Ontvankelijkheid

APAL en Star Fruits werpen op dat de tegenvordering van Eurolit met betrekking tot de Uniemerken nrs. 4186169, 14353262, 10562593, 18111127, in zoverre de

hoofdvordering van APAL en Star Fruits zich op deze merken zouden steunen en de rechtbank bevoegd zou zijn, in elk geval niet-ontvankelijk zijn op grond van art. X.VII.17 WER en art. 17 Ger.W.

Gezien APAL en Star Fruits deze voormelde Uniemerken niet inroepen ter ondersteuning van hun hoofdvordering, is de tegenvordering van Eurolit die betrekking heeft op deze Uniemerken niet-ontvankelijk wegens het gebrek aan het vereiste belang in hoofde van Eurolit om deze tegenvordering in te stellen.

APAL en Star Fruits betwisten de ontvankelijkheid van de tegenvordering van Eurolit, in zoverre deze betrekking heeft op het Uniemerk 2042679 en het Benelux-merk nr. 559177 niet.

- Beoordeling van de tegenvordering tot nietigverklaring

Eurolit vordert de nietigheid van het Uniemerk 2042679 en het Benelux-merk nr. 559177 op grond van art. 7.1.m UMVo en art. 2.2bis.1.I BVIE.

Geen geldig merk kan worden verkregen voor tekens die bestaan uit, of de essentiële onderdelen reproduceren van, een oudere plantenrasbenaming, die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of het nationale recht van de betrokken lidstaat, of overeenkomstig internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is, ter bescherming van kweekproducten en die betrekking hebben op hetzelfde of een nauw verwant plantenras (art. 7.1.m UMVo en art. 2.2bis.1.I BVIE).

Art. 7.1.m UMVo bepaalt:

“Geweigerd wordt inschrijving van:

m) merken die bestaan uit of de essentiële onderdelen reproduceren van een oudere plantenrasbenaming die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of nationaal recht of internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van hetzelfde of een nauwverwant plantenras.”

Art. 2.2bis.1.I BVIE bepaalt:

“Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:

l) merken die bestaan uit of de essentiële onderdelen reproduceren van een oudere plantenrasbenaming die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen, of overeenkomstig internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is of die werking hebben in een Benelux-land, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van hetzelfde of een nauwverwant plantenras.”

In haar arrest van 14 maart 2019 stelde het Hof van Justitie dat nieuwe uitsluitingsgronden die door Verordening 2015/2424 toegevoegd werden niet van toepassing zijn op merken die voor de inwerkingtreding van Verordening 207/2009 zoals gewijzigd bij Verordening 2015/2424 zijn ingeschreven: *“Uit vaste rechtspraak van het Hof vloeit voort dat materiële rechtsregels van de Unie ter verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel in beginsel aldus moeten worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van voor hun inwerkingtreding verworven rechtsposities voor zover er blijkens de bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend (zie in die zin arrest van 14 juli 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 en C-27/10, EU:C:2011:484, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak”* (HvJ 14 maart 2019, C-21/18, punt 30).

Uit art. 4 van Verordening 2015/2424 blijkt dat deze verordening in werking is getreden op 23 maart 2016.

Het Uniemerkt van APAL nr. 2042679 dateert van 2001 en werd dus voor de inwerkingtreding van art. 7.1.m UMVo gedeponeerd en ingeschreven als Uniemerkt en uit de bewoording blijkt niet dat dit artikel van toepassing is op Uniemerken die zijn ingeschreven van voor de datum van inwerkingtreding.

Het Beneluxmerk van APAL nr. 559177 dateert van 1994 en werd dus voor de inwerkingtreding van art. 2.2bis.1.l BVIE op 1 juni 2018, gedeponeerd en ingeschreven als Beneluxmerk en uit de bewoording blijkt niet dat dit artikel van toepassing is op Beneluxmerken die zijn ingeschreven van voor de datum van inwerkingtreding.

Bijgevolg wijst de voorzitter de tegenvordering van Eurolit tot nietigheid van het Uniemerkt nr. 2042679 en het Beneluxmerk nr. 559177 af als ongegrond.

- Beoordeling van de tegenvordering tot vervallenverklaring

Voorts steunt Eurolit zich op art. 58.1.b UMVo en art. 2.27.1.a BVIE en vordert zij de vervallenverklaring van de PINK LADY merken omdat deze de gebruikelijke benaming zouden zijn geworden van een waar of dienst waarvoor ze ingeschreven zijn gezien zij (1) het onderscheidend vermogen op de betrokken markt hebben verloren en (2) APAL en Star Fruits nalatig zijn geweest en geen acties zouden hebben ondernomen tegen derden die de merken als soortnaam gebruiken.

Als een merk verwatert tot de gebruikelijke benaming voor de waar of de dienst én de merkhouder hiertoe zelf bijdraagt of nalaat zijn rechten te affirmeren of te verdedigen, kan het merk door het Bureau of door een rechtbank vervallen worden verklaard. Het verlies van het onderscheidend vermogen moet dus kunnen worden toegerekend aan een toedoen of nalaten van de merkhouder en niet aan een inbreuk makend gebruik van derden.

De voorzitter stelt vast dat er geen verlies aan onderscheidend vermogen is en dat Eurolit niet bewijst dat aan de voorwaarden voor vervallenverklaring is voldaan. Zo blijkt uit de stukken van Eurolit niet dat het PINK LADY merk, bij de algemene perceptie, is verwatert tot de gebruikelijke benaming of soortnaam voor het betrokken waar (nl. goederen van klasse 31 en in het bijzonder appels of appelbomen). Overigens blijkt uit de stukken die APAL en Star Fruit voorleggen dat er, in elk geval, niet aan de subjectieve voorwaarden (nl. het toedoen of nalaten van de merkhouder) is voldaan (stukken 9.1 en 9.3 van Apal en Star Fruits en stukken 12.1 t.e.m. 12.13 en 12.15 van APAL en Star Fruits).

De voorzitter verklaart de tegenvordering van Eurolit tot vervallenverklaring van de PINK LADY merken dan ook ongegrond.

4.2.3 Hoofdvordering van APAL en Star Fruits

APAL en Star Fruits vorderen in de eerste plaats om vast te stellen dat Eurolit, doordat zij de PINK LADY merken afbeeldt op haar elektronische sigaretten en de verpakking ervan, inbreuk pleegt op hun exclusieve merkenrechten.

APAL en Star Fruits vorderen dit bij toepassing van art. 9.2.c UMVo en art. 2.20.2.c BVIE.

Eurolit is van oordeel dat deze vordering ongegrond is, omdat niet voldaan zou zijn aan de voorwaarden van de ingeroepen bepalingen.

Art. 9.2.c UMVo bepaalt:

“Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemark hebben verkregen, is de houder van dat Uniemark gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemark ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemark is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemark.”

Naar analogie bepaalt art. 2.20.2.c BVIE:

“Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

c) Gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

Deze inbreukgrond is voorbehouden aan de houders van een bekend merk en kan slechts worden toegepast indien aan de hierna beschreven voorwaarden cumulatief is voldaan: (1) het aanvallende merk geniet bekendheid, (2) overeenstemming tussen de tekens (3) gebruik voor identieke, overeenstemmende of niet-overeenstemmende waren of diensten, (4) aantasting van het Merk en (5) gebruik zonder geldige reden.

- De PINK LADY Merken genieten een zeer grote bekendheid

Het Hof van Justitie heeft gepreciseerd dat er sprake is van een bekend Beneluxmerk indien het merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (HvJ 14 september 1999, General Motors / Yplon, C-375/97 en HvJ, 6 oktober 2009, C-301/07).

Voor de geografische spreiding van de bekendheid wordt aangenomen dat voor Beneluxmerken *“het voldoende is dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van het relevante territorium”*, wat toegepast op het Benelux-gebied het grondgebied van één lidstaat voldoende kan zijn (HvJ 14 september 1999, General Motors / Yplon, C-375/97 en HvJ, 6 oktober 2009, C-301/07).

Met betrekking tot Uniemerken heeft het Hof van Justitie een vergelijkbare redenering voorgeschreven, nl.: *“een Uniemerken (geniet) slechts de bij deze bepaling geboden bescherming wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie”* (HvJ 6 oktober 2009, Pago International / Tirolmich Genossenschaft, C-301/07). Dit aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie kan, in voorkomend geval, zelfs overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat (HvJ 3 september 2015, Iron & Smith / Unilever, C-125/14).

De voorzitter stelt op basis van de voorliggende stukken vast dat de PINK LADY merken, alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen, een zeer grote bekendheid genieten in de Benelux en de Europese Unie. Dit blijkt o.a. uit marktstudies (stukken 4.2 t.e.m. 4.6 van APAL en Star Fruits), de verklaring van de Franse vereniging van appels en peren (Association nationale Pommes et Poires) (stuk 9.5 van APAL en Star Fruits), mediaberichten (o.a. stukken 9.4, 9.6, 5.2, 5.3, ... van APAL en Star Fruits), marktaandeelstudies (stukken 4.7, 4.9 en 4.12, 4.13 en stukken 5.8 e.v. van APAL en Star Fruits), haar aanwezigheid op internationale beurzen in de Europese Unie (stukken 10.1 t.e.m. 10.4 van APAL en Star Fruits), alsook de voorliggende stukken m.b.t. de marketinginvesteringen (stukken 6.1 t.e.m. 6.6 en stukken 7.2, 7.4 t.e.m. 7.6 van APAL en Star Fruits). Deze stukken zijn, in tegenstelling tot wat Eurolit voorhoudt, niet louter beperkt tot de PINK LADY beeldmerken.

Overigens heeft het EUIPO in haar recente beslissing van 28 mei 2024 onder meer bevestigd dat het woordmerk PINK LADY langdurig werd gebruikt en voortdurend werd geadverteerd, waardoor het aanzienlijke bekendheid en reputatie heeft verworven voor appels in ten minste de Benelux, Frankrijk, Denemarken, Duitsland

en Ierland die een wezenlijk deel van de EU uitmaken en dat verscheidene artikelen bevestigen dat de PINK LADY appels een substantieel marktaandeel bezetten in Europa (stuk 9.3 van APAL en Star Fruits).

- Er is sprake van een gebruik van overeenstemmende tekens

Een tweede toepassingsvoorwaarde voor de actiemogelijkheid is, dat het inbreuk makend teken gelijk is aan, of overeenstemt met, het oudere merk.

In de concrete omstandigheden, stelt de voorzitter vast dat APAL en Star Fruits zich steunen op de ingeschreven PINK LADY woordmerken en dat deze merken identiek, minstens overeenstemmend, zijn met het gebruik van Eurolit van het teken "PINK LADY" op zowel visueel, auditief als conceptueel vlak.

- Er is gebruik voor identieke, overeenstemmende of niet-overeenstemmende waren of diensten

Het maakt niet uit voor welke waren of diensten het teken door de derde wordt gebruikt. De merkhouder kan optreden tegen merkinbreuken binnen en buiten de sector waarin hij actief is en dus voor dezelfde, overeenstemmende of niet-overeenstemmende waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.

De PINK LADY merken van APAL zijn geregistreerd voor onder meer appels, daar waar Eurolit de tekens aanwendt voor elektronische sigaretten en nicotineproducten. Deze verschillen in de waren zijn evenwel niet relevant om de toepassing van art. 9.2.c UMVo of art. 2.20.2.c BVIE uit te sluiten.

De voorzitter treedt overigens het standpunt van APAL en Star Fruits bij dat de betrokken waren als complementair kunnen beschouwd worden gezien elektronische sigaretten verwijzen naar (smaken van) een voedingsmiddel, zoals appels of ander fruit.

- Het verband tussen de PINK LADY merken en het gebruikte teken

Voor merkgebruik is volgens het Hof van Justitie niet vereist dat een marktdeelnemer het merk van een concurrent direct als onderscheidingsteken voor de eigen waren of diensten gebruikt. Het is reeds voldoende dat een verband

ontstaat met deze waren of diensten. Het gebruik als merk wordt door het Hof van Justitie ruim uitgelegd.

De “overeenstemming” tussen de tekens bestaat er in dat een aanzienlijk deel van het betrokken publiek een verband (een “link”) tussen het teken en het merk legt en dat het jongere merk het oudere merk “in gedachten op(roept)” (HvJ 27 november 2008, Intel / CPM, nr. C-252/07, punten 30 en 60).

Hoe sterker de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk is, hoe groter normaal de kans dat het relevante publiek, geconfronteerd met een later identiek of soortgelijk merk, een link legt met dat oudere merk.

Concreet zal het brede publiek in de Europese Unie, bij het zien van de producten van Eurolit met vermelding van het teken PINK LADY, een link leggen met de PINK LADY merken van APAL en Star Fruits, rekening houdend met o.a. de zeer grote bekendheid van de PINK LADY merken, het groot onderscheidend vermogen, de identiteit van de merken en het teken. Ten overvloede treedt de voorzitter het argument van Eurolit niet bij dat het publiek, bij het percipiëren van PINK LADY op de elektronische sigaretten, een verband zal leggen met het Pink Lady cocktail. Uit de voorliggende stukken blijkt trouwens niet dat de elektronische sigaretten met de vermelding PINK LADY tot de cocktail-collectie behoren (zie stukken 3.1 en 3.2 van Eurolit).

- Aantasting van het merk

Art. 9.2.c UMVo en art. 2.20.2.c BVIE voorzien vier mogelijke gevallen van aantasting:

- Een gebruik waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen van het merk;
- Een gebruik waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk;
- Een gebruik dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk;
- Een gebruik dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Het bewijs van een daadwerkelijke schade of aantasting is niet vereist. De merkhouder moet wel gegevens aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig, niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade.

Ook hier geldt, hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, des te gemakkelijker het ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk kan worden vastgesteld.

In de concrete omstandigheden, stelt de voorzitter vast dat, rekening houdend met de zeer grote bekendheid van de PINK LADY merken, de identieke tekens en de complementariteit van de producten (nl. de smaken, met in het bijzonder fruitsmaken, die voor elektronische sigaretten worden gebruikt om de rookervaring te verrijken) en het risico dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de PINK LADY merken en het teken, er een ongerechtvaardigd voordeel kan worden gehaald uit het onderscheidend vermogen van de PINK LADY merken maar ook dat er door de associatie met elektronische sigaretten afbreuk wordt gedaan aan de uitgekende reputatie van de PINK LADY merken. Dat de PINK LADY merken, die betrekking hebben op fruit en gezonde voeding, geassocieerd zouden worden met elektronische sigaretten en nicotineproducten, die een reputatie hebben ongezonder te zijn of minstens (sterk) afwijken van een gezonde levensstijl of welzijn, kan dan ook mogelijkerwijze een negatieve invloed hebben en negatieve associaties opwekken op het imago van en een afbreuk doen aan de reputatie van de PINK LADY merken.

Deze afbreuk aan het imago en/of reputatie is des te meer sterker gezien Eurolit het teken gebruikt in de nabijheid van woord "KURWA", dat in verschillende talen van de Unie wordt uitgesproken als "KURVA" en (in het Pools, Hongaars, Tsjechisch, Kroatisch, Bulgaars en Slowaaks) gekend is als een beledigend woord met als betekenis "*bitch*" of "*vuile hoer*"¹. De schade bestaat hierin in de aantasting van de aantrekkingskracht van de PINK LADY merken doordat hierdoor ook beledigende of vulgaire connotaties worden gewekt ten aanzien van de PINK LADY producten en de aantrekkingskracht van de PINK LADY merken vermindert.

- Gebruik zonder geldige reden

Tot inbreuk kan maar worden besloten indien de gebruiker handelt "*zonder geldige reden*". Omdat het over een beperking van de rechten van de merkhouder gaat, komt aan dit verweer een restrictieve betekenis toe. Niettemin moet men streven naar enerzijds een evenwicht tussen het belang van de merkhouder bij de handhaving van de functies van zijn merk en anderzijds het belang van de andere marktdeelnemers bij de beschikbaarheid van tekens om hun waren en diensten aan te duiden.

¹ Stuk 2.2 van APAL en Star Fruits.

De voorzitter stelt vast dat Eurolit geen geldige reden in deze zin aantoonst.

Besluit: Aangezien voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van art. 9.2.c UMVo en art. 2.20.2.c BVIE, stelt de voorzitter de betrokken inbreuken vast, zoals nader bepaald in het beschikkend gedeelte van dit vonnis.

4.2.4 Gevorderde maatregelen door APAL en Star Fruits

- Stakingsbevel onder verbeurte van dwangsom

Indien de rechter een inbreuk vaststelt, is zij verplicht ook de staking te bevelen, behalve indien het herhalingsgevaar is uitgesloten. Er is geen reden om hiervan af te wijken. Een stakingsbevel ten aanzien van Eurolit is nodig aangezien, objectief beschouwd, herhalingsgevaar niet uitgesloten is.

Eurolit verzoekt om het stakingsbevel te beperken tot ieder rechtstreeks handelen of nalaten van Eurolit dat inbreuk zou uitmaken op de rechten van APAL en Star Fruits, aangezien zij niet kan instaan voor het inbreuk makend handelen en nalaten van haar distributeurs, importeurs of wederverkopers van de betrokken elektronische sigaretten. In ondergeschikte orde verzoekt Eurolit dat er geen dwangsommen worden opgelegd voor enig beweerd inbreuk makend handelen of nalaten van haar distributeurs, importeurs of wederverkopers indien zij deze binnen een termijn van twee werkdagen na de betekening van het vonnis schriftelijk heeft aangemaand te voldoen aan de opgelegde stakingsbevelen. Eurolit vordert ook dat de door APAL en Star Fruits gevorderde dwangsom wordt herleid met een maximumbedrag aan te verbeuren dwangsommen tot 25.000,00 euro, alsook dat haar een uitlooptermijn van zes maanden zou worden toegekend.

Gezien het doel van de maatregel is dat er een halt wordt toegeroepen aan de vastgestelde inbreuk(en), is er geen reden om het stakingsbevel te beperken tot een rechtstreeks handelen of nalaten van Eurolit en de voorzitter bepaalt de dwangsom naar billijkheid op 250,00 euro per inbreuk en per dag vertraging van het naleven van het tussen te komen vonnis, met een maximum van 350.000,00 euro aan te verbeuren dwangsommen (artikel 1385ter Ger.W.). Een uitlooptermijn van twee maanden moet volstaan om de voor de uitvoering van dit vonnis nodige maatregelen te nemen.

- Vernietiging

De stakingsrechter kan in toepassing van art. 2.22.1 BVIE, art. 130.2 en art. 189 UMVo juncto art. XVII.16 en art. XI.334 WER de vernietiging bevelen van de inbreuk makende goederen.

De voorzitter, die rekening moet houden met de evenredigheid tussen de ernst van

de inbreuk en de corrigerende maatregelen, alsmede met de belangen van derden, oordeelt in dit kader dat deze gevorderde maatregel niet proportioneel is en wijst dit onderdeel van de door APAL en Star Fruits gevorderde maatregel af als ongegrond.

4.2.5 Gerechtskosten

Aangezien de voorzitter de inbreuken in hoofde van Eurolit vaststelt en de staking ervan beveelt, beschouwt zij Eurolit als de in het ongelijk gestelde partij in de zin van art. 1017 Ger.W. die dus moet instaan voor de gerechtskosten van APAL en Star Fruits.

APAL en Star Fruits vorderen de maximale rechtsplegingsvergoeding die van toepassing is op vorderingen die niet in geld waardeerbaar zijn, rekening houdend met de aard van de merkinbreuk, de complexiteit van de zaak (ten gevolge van o.a. de tegenvorderingen ingesteld door Eurolit) en het internationale aspect. Anderzijds werpt Eurolit op dat er geen redenen voorhanden zijn om de maximale rechtsplegingsvergoeding toe te kennen en verzoekt zij, in het geval zij in het ongelijk wordt gesteld, haar te veroordelen tot slechts de minimale rechtsplegingsvergoeding.

De voorzitter is van oordeel dat geen van de partijen aantoont dat voldaan is aan de voorwaarden om af te wijken van de basisrechtsplegingsvergoeding, zij het tot de maximale of minimale rechtsplegingsvergoeding.

Bijgevolg veroordeelt de voorzitter Eurolit tot betaling aan APAL en Star Fruits van de gerechtskosten, in hoofde van APAL en Star Fruits begroot op de basisrechtsplegingsvergoeding van 1.883,72 euro en de dagvaardingskosten.

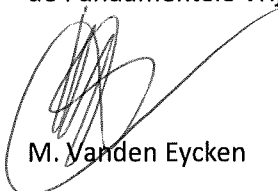
5. Beslissing van de rechtbank

De voorzitter, het tussenvonnissen van 23 mei 2024 verder uitwerkend:

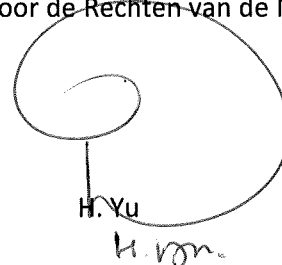
- Verklaart zich bevoegd om te oordelen over de hoofdvordering van APAL en Star Fruits lastens Eurolit;

- Verklaart zich onbevoegd om te oordelen over de tegenvordering van Eurolit tot nietigverklaring en/of vervallenverklaring met betrekking tot de Uniemerken nrs. 4186169, 14353262, 10562593, 18111127;
- Verklaart de tegenvordering van Eurolit tot nietigverklaring en/of de vervallenverklaring van het Uniemark 2042679 en het Benelux-merk nr. 559177 af als ongegrond;
- Verklaart de hoofdvordering van APAL en Star Fruits ontvankelijk en gegrond als volgt:
 - Stelt vast dat Eurolit inbreuk maakt op de merkenrechten van APAL en Star Fruits, door in de Europese Unie waaronder de Benelux, het PINK LADY merk voor elektronische sigaretten en andere nicotineproducten te gebruiken;
 - Beveelt Eurolit om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis, rechtstreeks of onrechtstreeks ieder gebruik, verkoop, promotie, reclame (al dan niet online), import, export, verdeling en opslag van de Producten op het grondgebied van de gehele Europese Unie te staken op straffe van een dwangsom van 250,00 euro per Product dat in de Europese Unie, waaronder in de Benelux, onder het PINK LADY merk wordt gepromoot (al dan niet online), te koop aangeboden (al dan niet online), geïmporteerd, verdeeld, verkocht, in de Europese Unie wordt geïmporteerd en/of vanuit de Europese Unie wordt geëxporteerd vanaf twee maanden na de betekening van dit vonnis, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 350.000,00 euro;
- Verwijst in de procesverhouding tussen APAL, Star Fruits en Eurolit, Eurolit tot de gerechtskosten, in hoofde van APAL en Star Fruits begroot op de basisrechtsplegingsvergoeding van 1.883,72 euro en de dagvaardingskosten (hierbij inbegrepen de wettelijke bijdrage voor het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijsbijstand).
- Veroordeelt Eurolit tot betaling van het rolrecht van 165,00 euro aan de Federale Overheidsdienst Financiën na verzoek van die dienst.

Dit vonnis werd gewezen door **H. Yu**, rechter bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel en dienstdoend voorzitter zetelend zoals in kort geding. Zij sprak het vonnis uit met bijstand van griffier **M. Vanden Eycken** op de openbare zitting (bij toepassing van artikel 6, eerste lid van het Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) van **10 april 2025**.



M. Vanden Eycken



H. Yu
H. Yu