

Repertoriumnummer
Datum van uitspraak 18 september 2025
Rolnummer A/2025/00161
M1 - N. Swalens ☐ 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

Voorzitter, zitting houdend zoals in kort geding

In de zaak van:

Huvepharma EOOD, een vennootschap naar Bulgaars recht, met maatschappelijke zetel te ul. Nikolay Haytov 3A, 1113 Sofia, Bulgarije, ingeschreven met ondernemingsnummer BG203631745

eisende partij,

met als advocaat: meester Geert Philipsen, advocaat met kantoor te GSJ advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9, 2600 Antwerpen-Berchem

tegen:

EMDOKA B.V., met maatschappelijke zetel te John Lijzenstraat 16, 2321 Hoogstraten, België, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0447.804.458, hierna ook EMDOKA genoemd,

verwerende partij,

met als advocaat: meester Michaël De Vroey (michael.devroey@simontbraun.eu), advocaat met kantoor te Simont Braun, The Hype, Louizalaan 250 (10), B-1050 Brussel

* *
*

A. PROCEDURE

1. De dd. voorzitter nam kennis van onder meer:

- de dagvaarding van 13 januari 2025;
- de beschikking gewezen op 21 januari 2025 met toepassing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.);
- de syntheseconclusie die de eisende partij neerlegde op 12 maart 2025;
- de syntheseconclusie die de verwerende partij neerlegde op 9 april 2025;
- de stukken van de partijen.

Op de openbare zitting van 11 september 2025 hoorde de dd. voorzitter de raadslieden van de partijen. Na afloop sloot zij 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.

B. FEITEN

1. HUVEPHARMA EOOD is een internationaal farmaceutisch concern dat zijn oorsprong vindt in Bulgarije. Het bedrijf ontwikkelt en commercialiseert zowel humane geneesmiddelen als diergeneeskundige producten. De afkorting “HUVE” verwijst expliciet naar HUman en VEterinary, en benadrukt de dubbele pijler van de bedrijfsactiviteiten.

De onderneming groeit sinds het begin van de jaren 2000 uit tot een belangrijke speler op de Europese en wereldwijde markt. Zij beschikt over productievestigingen, onderzoekslaboratoria en commerciële filialen in verschillende lidstaten van de Europese Unie. In België is HUVEPHARMA aanwezig sinds 2005, waar het over een vestiging in Antwerpen beschikt. Van daaruit onderhoudt het bedrijf contacten met distributeurs, groothandelaars en veterinaire professionals.

HUVEPHARMA treedt regelmatig op als houder van merken die het beschermt voor zijn diergeneeskundige producten. Eén van die merken is DOXORAL, dat centraal staat in dit geding.

2. EMDOKA BV is een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel in Hoogstraten. Het bedrijf specialiseert zich in de ontwikkeling, registratie en commercialisering van diergeneeskundige producten. Verweerster is sinds de jaren 1990 actief op de Belgische markt en brengt onder meer producten op basis van antibiotica, antiparasitaire middelen en andere veterinaire geneesmiddelen in de handel.

Eén van de kernproducten van verweerster is DOXYRAL, een diergeneesmiddel dat reeds 25 jaar op de Belgische markt aanwezig is. De benaming DOXYRAL wordt volgens verweerster gekozen in de context van de nationale regels inzake naamgeving van diergeneesmiddelen. Volgens verweerster is de naam een samenstelling van het actief bestanddeel doxycycline en een suffix dat verwijst naar orale toediening.

3. Het merk DOXORAL wordt op 2 maart 2012 gedeponneerd als Uniemerkt door de Franse vennootschap InVivo NSA S.A. Het depotnummer luidt 010693273. Het merk wordt ingeschreven op 21 juni 2012 voor waren in klasse 5, meer bepaald “Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik”.

Op 5 januari 2017 wordt het merk overgedragen aan NEOVIA S.A.S., een Franse vennootschap die op dat ogenblik deel uitmaakt van de InVivo-groep. Vervolgens wordt NEOVIA in 2018 overgenomen door HUVEPHARMA, zodat het merk DOXORAL vanaf 1 oktober 2018 op naam van eiseres staat.

Op 14 december 2021 wordt het merk vernieuwd, waardoor de geldigheid verlengd is tot 2 maart 2032. De inschrijving geniet bescherming in de gehele Europese Unie, conform het unitair karakter van het Uniemerkt.

4. Op 4 november 2021 deponeert EMDOKA het woordmerk DOXYRAL bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het merk wordt aangevraagd voor waren in klasse 5, met aanduiding "Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik". HUVEPHARMA stelt vast dat dit merk grote gelijkenis vertoont met haar oudere Uniemerkt DOXORAL. Op 1 december 2021 stelt eiseres oppositie in bij het BBIE op grond van artikel 2.2ter, lid 1, b) BVIE.

5. Tijdens de oppositieprocedure vordert verweerster dat eiseres bewijs levert van normaal gebruik van het Uniemerkt DOXORAL. Eiseres dient daartoe verschillende bewijsstukken in, waaronder verkoopfacturen, marketingmateriaal en verklaringen van distributeurs. Het BBIE onderzoekt deze bewijsstukken en aanvaardt ze als voldoende. Het BBIE beoordeelt vervolgens de gelijkenis van de tekens. Het bureau stelt vast dat beide merken zes letters tellen, waarvan vijf identiek zijn en in dezelfde volgorde voorkomen. Alleen de middelste letter verschilt ("O" tegenover "Y"). Auditief vertonen de merken eveneens een hoge mate van gelijkenis: beide beginnen met "DOX-" en eindigen op "-RAL". De fonetische verschillen zijn minimaal.

Omdat de waren identiek zijn en de tekens zeer gelijkaardig, besluit het BBIE dat er een reëel gevaar voor verwarring bestaat. De oppositie wordt toegewezen en de inschrijving van het merk DOXYRAL wordt geweigerd.

EMDOKA legt zich neer bij deze beslissing en stelt geen beroep in. De oppositiebeslissing is aldus definitief.

6. Op 8 december 2022 stelt EMDOKA een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerkt DOXORAL in bij het EUIPO. Zij voert aan dat het merk beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. Daarnaast stelt zij dat zij beschikt over een zogenaamd ouder recht op grond van haar vergunningen voor het in de handel brengen (VHB's) van het product DOXYRAL in België.

Het EUIPO onderzoekt deze argumenten. De Nietigheidsafdeling besluit op 16 april 2024 dat de vordering ongegrond is. Het bureau stelt dat het merk DOXORAL niet louter beschrijvend is, omdat de samenstelling als geheel voldoende fantasie-element bevat om onderscheidend vermogen te hebben. Bovendien kan EMDOKA geen enkel bindend nationaal recht aantonen dat haar een ouder recht verleent op het teken DOXYRAL. De nationale richtlijn voor naamgeving van diergeneesmiddelen, waarnaar zij verwijst, blijkt slechts informatief en niet juridisch bindend.

De nietigheidsvordering wordt verworpen. EMDOKA stelt geen beroep in bij de Kamer van Beroep, zodat ook deze beslissing definitief is.

7. Ondanks de oppositiebeslissing en de afwijzing van de nietigheidsvordering blijft EMDOKA haar producten onder de naam DOXYRAL op de Belgische markt aanbieden. Volgens HUVEPHARMA vormt dit een voortdurende en manifeste inbreuk op haar exclusieve rechten uit hoofde van artikel 9, lid 2, b) UMVO.

8. HUVEPHARMA tracht aanvankelijk via onderhandelingen en sommatiebrieven een einde te maken aan het gebruik van DOXYRAL. Deze pogingen blijven vruchteloos. Uiteindelijk besluit eiseres de weg van de procedure zoals in kort geding te volgen en vordert zij voor de stakingsrechter een verbod op het gebruik van het teken DOXYRAL in de gehele Europese Unie.

C. AANSPRAKEN

Eisende partij vordert:

“De vordering van [eiseres] toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te zien en te horen verklaren.

Dienvolgens, verweerster er zich derhalve te zien en te horen zeggen voor recht dat het gebruik van het teken DOXYRAL als aanduiding voor diergeneeskundige producten of producten die anderszins in verband gebracht worden met de bevordering of het behoud van de gezondheid van dieren een inbreuk uitmaakt op de exclusieve merkrechten die [eiseres] te uit hoofde van artikel 9(2)(b) van de UMVO kan doen gelden op basis van haar Uniemerk DOXORAL met inschrijvingsnummer 010693273.

Derhalve verweerster zich de staking te zien en te horen bevelen van elke gebruik van het teken DOXYRAL, op zichzelf genomen of als onderdeel van een samenstelling, voor of met betrekking tot diergeneeskundige producten of producten die anderszins in verband gebracht worden met de bevordering of het behoud van de gezondheid van dieren.

Voormelde staking te bevelen op straffe van een dwangsom van DUIZEND (1.000) euro per inbreuk en per dag of per deel van een dag dat dergelijke inbreuk aanhoudt.

Verder, de tegenvordering van verweerster onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren.

Tot slot verweerster zich te zien en te horen veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de kost van dagvaarding (454,35 euro) en de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.883,72 euro (geïndexeerd per 1 maart 2025).”

Verwerende partij vordert:

Zonder enige nadelige erkenning, en onder voorbehoud van alle recht en van aanpassing in de loop van het geding;

In hoofdorde:

- *De vorderingen van Huvepharma als ongegrond af te wijzen;*

In ondergeschikte orde:

- *bij wijze van voorafgaande maatregel alvorens recht te doen, de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie en deze zaak naar de rol te verzenden in afwachting van het antwoord:*
 1. *“Moet artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt zo worden uitgelegd dat het gebruik van een naam ter aanduiding van een geneesmiddel die niet als merk is ingeschreven, al dan niet als onderdeel van een vergunning voor het in de handel brengen als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG die is toegekend door een bevoegde regulerende autoriteit van een EU-lidstaat, kwalificeert als een recht dat de houder vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerkt heeft verkregen in de zin van dit artikel?”*
 2. *“Moet artikel 138 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt zo worden uitgelegd dat het gebruik van een naam ter aanduiding van een geneesmiddel die niet als merk is ingeschreven, al dan niet als onderdeel van een vergunning voor het in de handel brengen als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG die is toegekend door een bevoegde regulerende autoriteit van een EU-lidstaat, kwalificeert als een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft in de zin van dit artikel?”*
 3. *“Moeten artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt aldus worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerkt vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt in een deel van het grondgebied van de Europese Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied waar het ene product onder de betwiste benaming op de*

markt mag worden gebracht op basis van een oudere vergunning voor het in de handel brengen in de zin van artikel 5 van Verordening (EU) 2019/6 van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen terwijl het andere product onder het latere Uniemerk bij gebrek aan een dergelijke vergunning niet op dezelfde markt mag worden gebracht zodat de tekens elkaar niet kruisen op dit deel van het grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van een reëel verwarringsgevaar werd vastgesteld?”

- *bij wijze van voorafgaande maatregel alvorens recht te doen, de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie over de verenigbaarheid van artikel 2.19 BVIE met Europees recht en deze zaak naar de rol te verzenden in afwachting van het antwoord:*

“1. Is artikel 2.19 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom — naar luidt waarvan niemand bescherming kan inroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd, tenzij men zich ook op een inschrijving van dat teken als merk kan beroepen — strijdig met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met artikelen 6.1.b) en artikel 6.2.a), gelezen in samenhang met de artikelen 4 en 11 van Richtlijn 2005/29 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, of met Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten ?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: kan een nationale rechter een nationale (or regionale) rechtsregel die ertoe strekt om de rechtszekerheid te vergroten, buiten toepassing laten omdat deze onverzoenbaar is met een Europese richtlijn of geldt in dat geval dat een richtlijn geen horizontale werking heeft en dat enkel de lidstaat of lidstaten in kwestie aansprakelijk zijn voor de omzetting van de betrokken richtlijn?”

In meer ondergeschikte orde:

- *het stakingsbevel af te wijzen wegens disproportioneel en onredelijk, en het in ieder geval te beperken tot de EU met uitzondering van het in België invoeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van diergeneesmiddelen of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken DOXYRAL, en het in Nederland vervaardigen, aanbrengen van het teken DOXYRAL op diergeneesmiddelen of op de verpakking ervan, of uitvoeren van diergeneesmiddelen onder het teken DOXYRAL;*
- *de gevorderde dwangsommen te beperken tot 250 euro per inbreuk, met een maximum van 50.000 euro;*

- *een uitlooptermijn toe te staan van minstens twaalf maanden vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis om aan een eventueel stakingsbevel te kunnen voldoen;*
- *de voorlopige uitvoerbaarheid van dit stakingsbevel voorwaardelijk te stellen aan de voorafgaande betaling van een zekerheidsstelling van 100.000 euro op een geblokkeerde rekening bij een bank naar keuze van Emdoka;*
- *het bedrag dat Huvepharma aan Emdoka zal verschuldigd zijn indien dit stakingsbevel in beroep ongedaan worden gemaakt, vast te stellen op een forfaitair bedrag van 100.000 euro, onverminderd het recht van Emdoka om desgevallend een hogere vergoeding te vorderen voor haar daadwerkelijk geleden schade mocht deze hoger zijn;*

Tegenvordering:

- *De tegenvordering van Emdoka ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg het Uniemark DOXORAL nr. 010693273 nietig te verklaren en de schrapping ervan te bevelen uit het Uniemerkenregister; en*

In ieder geval:

- *Huvepharma te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de wettelijke rechtsplegingsvergoeding, aan de zijde van Emdoka begroot op het geïndexeerd maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding van 15.697,67 euro (artikel 2 KB 26 oktober 2007).*

D. BEOORDELING

1. Bevoegdheid

2. De dd. Voorzitter is materieel en territoriaal bevoegd. Artikel XVII.14 WER wijst de voorzitter van de ondernemingsrechtbank aan om inbreuken op intellectuele eigendomsrechten vast te stellen en te laten ophouden. Omdat de vordering steunt op een Uniemark, geldt het exclusieve bevoegdheidsstelsel van artikel 130 UMVO: de door de lidstaat aangewezen rechtbanken voor het Uniemark beslechten vorderingen inzake inbreuk en reconventionele nietigheid.

2. Ontvankelijkheid

3. De dagvaarding van 13 januari 2025 voldoet aan de vormvereisten. De hoofdvordering is ontvankelijk. De reconventionele vordering tot nietigverklaring is eveneens ontvankelijk.

4. Er werd geen exceptie opgeworpen inzake de ontvankelijkheid van de ingestelde eis. De dd. voorzitter heeft ook geen grond van niet-ontvankelijkheid vastgesteld die zij ambtshalve moet opwerpen. Zij verklaart de eis ontvankelijk.

3. Grond

3.1. Standpunten van partijen

3.1.1. Standpunt van eiseres

9. Eiseres voert in de eerste plaats aan dat het Uniemerkt DOXORAL een geldig en ingeschreven merk is dat onverminderd rechtsgevolg heeft in de gehele Europese Unie. Het merk wordt in 2012 gedeponeerd en ingeschreven, tijdig vernieuwd in 2021, en blijft beschermd tot 2032. Er bestaat dus geen enkele twijfel over de formele geldigheid van de inschrijving.

10. Daarnaast benadrukt eiseres dat het merk een voldoende onderscheidend vermogen heeft. Volgens haar is het merk niet louter beschrijvend. Het element "DOX" kan wel verwijzen naar de werkzame stof doxycycline, maar de toevoeging "ORAL" leidt tot een fantasievolle samenstelling die niet onmiddellijk en rechtstreeks de kenmerken van de betrokken waren beschrijft. Het relevante publiek – namelijk de gemiddelde veterinaire voorschrijver of distributeur die omzichtig en geïnformeerd handelt – percipieert DOXORAL als een merk en niet als een louter beschrijvende term.

11. Eiseres verwijst hiervoor naar de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, onder meer het arrest *Arsenal Football Club* (C-206/01), dat bevestigt dat het wezen van een merk erin bestaat de commerciële herkomst van de waar te garanderen. Het merk DOXORAL vervult precies die functie.

12. Eiseres stelt vervolgens dat verweerster door het gebruik van de benaming DOXYRAL inbreuk maakt op artikel 9, lid 2, b) UMVO.

De vergelijking van de tekens toont volgens haar een zeer hoge mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis. Beide tekens bestaan uit zes letters. De eerste drie letters zijn identiek ("DOX"), de laatste drie letters zijn eveneens identiek ("RAL"). Alleen de middelste letter verschilt ("O" tegenover "Y"). Deze minimale afwijking kan niet verhinderen dat de globale indruk van sterke gelijkenis blijft bestaan.

Auditief klinken de merken bijna identiek. Het verschil in uitspraak tussen de letters "O" en "Y" is voor de gemiddelde consument slechts subtiel. In de praktijk hoort men vaak geen duidelijk onderscheid, zeker in een sector waar snelle communicatie tussen dierenartsen en apothekers gebruikelijk is.

Begripsmatig vertonen beide tekens dezelfde structuur en roepen zij bij het publiek de

gedachte op aan een farmaceutisch product. De gelijkenis is dusdanig groot dat verwarring of minstens de indruk van economische verbondenheid onvermijdelijk is. Aangezien beide merken worden gebruikt voor identieke waren, namelijk diergeneeskundige geneesmiddelen, is de kans op verwarring reëel en aanzienlijk. De stakingsrechter moet dus vaststellen dat EMDOKA door het gebruik van DOXYRAL inbreuk maakt op de merkrechten van HUVEPHARMA, aldus eiseres.

13. Ten aanzien van het beroep van EMDOKA op een zogenaamd ouder recht op basis van haar vergunningen voor het in de handel brengen, voert eiseres aan dat dergelijke vergunningen geen subjectieve rechten scheppen die aan derden kunnen worden tegengeworpen. Het gaat slechts om administratieve toelatingen die voorwaarden opleggen, maar geen exclusieve rechten verlenen. EMDOKA kan zich dus niet beroepen op een ouder recht in de zin van artikel 9, lid 2 UMVO.

14. Bovendien wijst eiseres erop dat het EUIPO in de eerdere nietigheidsprocedure reeds heeft geoordeeld dat de VHB's van EMDOKA geen ouder recht opleveren. Deze beslissing sluit elke twijfel uit, aldus eisers.

15. Ook het beroep van EMDOKA op artikel 14 UMVO, dat uitzonderingen voorziet voor het gebruik van beschrijvende aanduidingen, wordt door eiseres weerlegd. DOXYRAL is geen beschrijvende aanduiding in de zin van die bepaling. Het is een fantasienaam die specifiek dient om de commerciële herkomst van het product aan te duiden. Het gebruik door EMDOKA kan dus niet onder de uitzondering vallen concludeert eiseres.

16. Ten slotte bestrijdt eiseres het standpunt dat een stakingsbevel disproportioneel zou zijn. Zij benadrukt dat de kern van het merkenrecht juist bestaat in het recht om gebruik door derden te verbieden. Een merkhouder moet steeds de mogelijkheid hebben om een einde te maken aan verwarrende situaties. Het feit dat verweerster al vele jaren DOXYRAL gebruikt, kan haar geen recht verschaffen om dat gebruik te bestendigen. Gedogen schept geen recht, en loutere passiviteit leidt niet tot verlies van het merkenrecht.

17. Eiseres besluit dat de dd. voorzitter moet vaststellen dat er sprake is van een voortdurende inbreuk en dat deze inbreuk moet worden gestaakt in de gehele Europese Unie.

Het unitair karakter van het Uniemerk impliceert dat een inbreukverbod in beginsel voor de hele Unie geldt. Dit volgt uit artikel 1, lid 2 UMVO en uit de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, onder meer het arrest *DHL/Chronopost* (C-235/09). Een territoriale beperking is slechts uitzonderlijk mogelijk wanneer objectief blijkt dat er in bepaalde delen van de Unie geen enkel risico op verwarring bestaat. In casu is dat niet aangetoond. Daarnaast vraagt eiseres de oplegging van een dwangsom van 1.000 euro per dag en per inbreuk. Zij motiveert dit bedrag met de noodzaak van een voldoende afschrikkend effect. Alleen een stevige financiële prikkel kan garanderen dat EMDOKA de verboden naleeft.

Eiseres verzet zich tegen elke uitlooptermijn. Een onmiddellijke staking is volgens haar noodzakelijk om verdere schade te voorkomen. Een regularisatietermijn zou neerkomen op een tijdelijke toelating tot inbreuk, wat onaanvaardbaar is.

Eiseres vraagt ook dat de voorlopige uitvoerbaarheid bij voorraad wordt bevolen, zonder borgstelling. Het risico van uitvoerbare beslissingen behoort tot de normale procesrisico's van de verwerende partij. Het opleggen van een zekerheid zou het recht van eiseres op effectieve rechtsbescherming uithollen.

18. Samengevat stelt eiseres dat zij als houder van het geldige Uniemerkt DOXORAL exclusieve rechten geniet die haar toelaten het gebruik van elk overeenstemmend teken voor identieke waren te verbieden. Het gebruik door EMDOKA van DOXYRAL levert onmiskenbaar verwarringsgevaar op en is dus een inbreuk. Geen enkel aangevoerd verweer kan daaraan afdoen.

De dd. voorzitter moet bijgevolg een verbod opleggen dat geldt voor de gehele Europese Unie, versterkt met een dwangsom, en zonder uitstel of voorwaarden.

3.1.2. Standpunt van verweerster

19. Verweerster betwist zowel de geldigheid van het merk DOXORAL als de toepasselijkheid van de exclusieve rechten van eiseres op de concrete situatie.

20. Verweerster voert in de eerste plaats aan dat het Uniemerkt DOXORAL geen onderscheidend vermogen heeft. Zij stelt dat de term bestaat uit twee beschrijvende elementen: "DOX" als verwijzing naar de actieve stof doxycycline, en "ORAL" als aanduiding van de wijze van toediening.

Volgens verweerster kan het relevante publiek onmiddellijk en zonder nadenken begrijpen dat het gaat om een product dat doxycycline bevat en oraal wordt toegediend. Het merk is dus beschrijvend en mist elk onderscheidend vermogen, in strijd met artikel 7, lid 1, b) en c) UMVO.

Verweerster verwijst daarbij naar rechtspraak van het Hof van Justitie waarin wordt geoordeeld dat tekens die louter beschrijvend zijn, niet als merk kunnen functioneren.

21. Daarnaast beroept verweerster zich op haar vergunningen voor het in de handel brengen van DOXYRAL in België. Volgens haar leveren deze vergunningen een ouder recht op in de zin van artikel 9, lid 2 UMVO of minstens artikel 138 UMVO.

Zij stelt dat zij al sinds de jaren 1990 het product DOXYRAL op de markt brengt en dat dit langdurig gebruik haar een positie van verworven recht verleent. Het zou strijdig zijn met het rechtszekerheidsbeginsel om dit gebruik plots te verbieden.

Verweerster betoogt dat het begrip "ouder recht" ruim moet worden uitgelegd, zodat ook

rechten die voortvloeien uit administratieve vergunningen hieronder vallen. Zij verwijst naar de TRIPs-overeenkomst en het Verdrag van Parijs, die de bescherming van handelsnamen en andere rechten erkennen.

22. Verweerster stelt verder dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het gebruik van DOXYRAL en enige schade voor eiseres. Eiseres beschikt immers niet over een marktvergunning voor DOXORAL in België en brengt dit product daar niet op de markt. Er kan dus geen sprake zijn van concurrentie of verwarring bij Belgische afnemers. Volgens verweerster is de vordering van eiseres daarom ongegrond bij gebrek aan causaal verband.

23. Verweerster voert ook aan dat een stakingsbevel disproportioneel zou zijn. Zij wijst erop dat zij al meer dan twintig jaar DOXYRAL gebruikt en dat eiseres dit gebruik al die tijd heeft gedoogd. Het opleggen van een onmiddellijk verbod zou een onredelijk zware impact hebben op haar activiteiten, zonder dat eiseres daar een concreet belang bij heeft.

24. Zij beroept zich op de leer van rechtsmisbruik: eiseres oefent haar recht uit op een wijze die de grenzen van een normale uitoefening te buiten gaat.

25. Indien de stakingsrechter toch een verbod zou opleggen, vraagt verweerster om dit te beperken in tijd en ruimte. Het bevel zou niet mogen gelden in België, waar zij haar product legaal op de markt brengt, noch in Nederland, waar de productie plaatsvindt. Verder vraagt zij om een uitlooptermijn van minstens twaalf maanden om haar producten te rebranden en de nodige administratieve stappen te ondernemen. Zonder dergelijke termijn zou zij onherstelbare schade lijden.

Wat de dwangsom betreft, verzoekt zij om het bedrag te herleiden tot 250 euro per inbreuk, met een maximum van 50.000 euro. Zij wijst erop dat een te hoge dwangsom een punitief karakter krijgt, wat niet de bedoeling is.

Ten slotte vraagt zij om de voorlopige uitvoerbaarheid afhankelijk te maken van de betaling van een borgstelling door eiseres van 100.000 euro, ter dekking van de schade die zij zou lijden indien het bevel in hoger beroep wordt vernietigd.

26. Verweerster stelt bovendien een tegenvordering in tot nietigverklaring van het merk DOXORAL wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en beschrijvend karakter. Zij vraagt de stakingsrechter om het merk nietig te verklaren en te schrappen uit het register.

3. 2. Beoordeling door de dd. voorzitter

27. De dd. voorzitter onderzoekt de vorderingen en de middelen die door partijen zijn ontwikkeld, rekening houdend met de relevante bepalingen van het Uniemerkenrecht, de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, en de nationale regels die aanvullend toepassing vinden.

3.2.1 Over de tegenvordering

28. Verweerster vordert nietigverklaring van DOXORAL wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en beschrijvend karakter.

Over de aangevoerde verjaring van de tegenvordering

29. Eiseres voert aan dat de tegenvordering tot nietigverklaring van haar Uniemerken verjaard zou zijn op grond van artikel 2262bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek, dat een algemene verjaringstermijn van tien jaar voor persoonlijke rechtsvorderingen voorziet. Zij meent dat artikel 129, lid 2 van de UMVo toelaat dat, waar de Uniemerkenverordening geen specifieke regeling bevat, het nationale recht toepassing vindt. Nu de UMVo zelf geen expliciete termijn voorziet voor een vordering tot nietigverklaring op absolute weigeringsgronden, stelt eiseres dat de Belgische tienjarige verjaring moet gelden. Aangezien haar merk op 21 juni 2012 werd ingeschreven en de tegenvordering op 12 februari 2025 werd ingesteld, concludeert zij dat de vordering ruimschoots buiten deze termijn werd ingesteld en derhalve onontvankelijk is.

30. De dd. voorzitter kan dit betoog niet volgen. De tegenvordering tot nietigverklaring op grond van artikel 59, lid 1, onder a) UMVo, gelezen samen met artikel 7 UMVo, is naar haar aard onverjaarbaar. Het uitgangspunt van het Uniemerkenrecht is dat een merk slechts kan bestaan wanneer het voldoet aan de fundamentele voorwaarden voor inschrijving, zoals het beschikken over onderscheidend vermogen en het niet bestaan uit louter beschrijvende aanduidingen. Deze voorwaarden dienen het algemeen belang dat bepaalde tekens vrij beschikbaar blijven voor alle marktdeelnemers. Het Hof van Justitie heeft dit herhaaldelijk benadrukt, onder meer in de arresten Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97), Postkantoor (C-363/99), Linde (C-53/01, C-54/01 en C-55/01) en Audi (C-398/08). Het doel is te vermijden dat één onderneming een exclusief monopolie kan claimen op tekens die noodzakelijk zijn om eigenschappen of kenmerken van waren of diensten te beschrijven of die in het economisch verkeer vrij moeten blijven.

31. Een merk dat ten onrechte werd ingeschreven omdat het in strijd is met deze fundamentele regels, kan op ieder moment worden aangevochten. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 59 UMVo, dat bepaalt dat een merk nietig wordt verklaard wanneer het ten onrechte is ingeschreven. Anders dan bij relatieve nietigheidsgronden, zoals conflicten met oudere merken, voorziet de UMVo geen enkele termijn of beperking voor het instellen van een dergelijke vordering. Dit onderscheid is veelzeggend: voor relatieve gronden heeft de wetgever expliciet een termijn ingevoerd via artikel 61 UMVo (vijfjarige acquiescentie), terwijl voor absolute gronden elke tijdsbeperking ontbreekt. Uit het systematisch verschil volgt dat de Europese wetgever bewust heeft gekozen om absolute gronden permanent toetsbaar te laten zijn, precies om het algemeen belang te beschermen.

32. Het betoog van eiseres dat artikel 129, lid 2 UMVo zou meebrengen dat nationale verjaringstermijnen moeten worden toegepast, miskent de bedoeling en de structuur van de UMVo. Artikel 129, lid 2 is enkel van toepassing op aanvullende kwesties die buiten het materiële toepassingsgebied van de UMVo vallen. De geldigheid van een Uniemerkenstelsel en de mogelijkheid om het nietig te verklaren behoren daar niet toe: dit zijn essentiële elementen van het Uniemerkenstelsel die volledig door het Unierecht worden beheerst. Het zou de uniformiteit en de rechtszekerheid van het systeem ernstig schaden indien verschillende lidstaten uiteenlopende verjaringstermijnen konden hanteren. Een nietigheidsvordering op absolute gronden is geen zuiver nationale procedure, maar een Unierechtelijke vordering die in alle lidstaten dezelfde draagwijdte moet hebben. Daarom kan artikel 129, lid 2 hier niet worden ingeroepen.

33. Zelfs indien men artikel 129, lid 2 zou toepassen, blijft overeind dat bepalingen van nationale verjaring niet kunnen worden gebruikt om de door de UMVo gewaarborgde permanente toetsbaarheid te neutraliseren. De Europese regeling heeft voorrang op nationale bepalingen. Waar de UMVo zwijgt, kan dit niet worden opgevat als een leemte, maar als een bewuste keuze van de wetgever om geen beperking in te voeren. Dit is in lijn met de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de autonomie en uniformiteit van het Unierecht.

34. Het argument van eiseres dat zelfs vorderingen die gebaseerd zijn op bepalingen van openbare orde kunnen verjaren, miskent het onderscheid tussen persoonlijke aanspraken en acties die het algemeen belang dienen. De vordering tot nietigverklaring op absolute gronden is geen loutere persoonlijke vordering ter bescherming van een individueel belang, maar een instrument om het merkenregister te zuiveren en te voorkomen dat ongerechtvaardigde monopolies blijven bestaan. Het feit dat deze vordering door een partij wordt ingesteld, doet hieraan geen afbreuk: de partij fungeert in zekere zin als bewaker van het algemeen belang, vergelijkbaar met het instellen van een vernietigingsactie door een belanghebbende tegen een onrechtmatig administratief besluit. Ook in andere rechtsdomeinen, zoals mededingingsrecht of staatssteun, zijn acties die het algemeen belang dienen niet aan verjaring onderworpen, juist omdat het voortbestaan van een onrechtmatige toestand niet kan worden bestendigd door tijdsverloop.

35. Bovendien is de nietigheidsvordering op absolute gronden te vergelijken met de ambtshalve toetsing die merkautoriteiten uitvoeren bij de aanvraag en inschrijving van een merk. Het EUIPO onderzoekt bij elke aanvraag ambtshalve of er absolute weigeringsgronden bestaan. Indien het merk wordt ingeschreven, is dit geen definitieve garantie dat het merk geldig is. Het systeem voorziet uitdrukkelijk dat deze toetsing ook later kan plaatsvinden, zowel ambtshalve als op verzoek van derden. Dat zou zinledig worden indien nationale verjaringstermijnen de mogelijkheid tot nietigverklaring zouden beperken. Een merk dat nooit geldig had mogen worden ingeschreven, moet op ieder moment kunnen worden verwijderd uit het register, zodat het publiek niet misleid wordt en de mededinging niet wordt verstoord.

36. Het argument van eiseres dat de publicatie van het merk in het register rechtszekerheid schept, overtuigt niet. De publicatie dient weliswaar om transparantie te bieden, maar kan geen onrechtmatig monopolie legitimeren. Rechtszekerheid kan niet worden ingeroepen om een situatie van voortdurende strijdigheid met het Unierecht te bestendigen. Integendeel, het Uniemerkenstelsel is er juist op gericht om de integriteit van het register te waarborgen, zodat alleen geldige merken worden beschermd. Een merk dat bij inschrijving niet voldeed aan de absolute vereisten, vormt een permanente bedreiging voor de vrije mededinging en moet dus steeds kunnen worden aangevochten.

37. De verwijzing van eiseres naar het Belgische artikel 2262bis BW is daarom niet relevant. Deze bepaling ziet op persoonlijke rechtsvorderingen naar Belgisch recht. De nietigheidsvordering in deze zaak is echter geworteld in het Unierecht, en heeft betrekking op de geldigheid van een Uniemerkenmerk dat in alle lidstaten uniforme werking heeft. Nationale verjaringstermijnen kunnen de door de UMVo verleende mogelijkheid tot nietigverklaring niet beperken. Dit volgt ook uit het beginsel van voorrang van het Unierecht: waar de doelstellingen van de UMVo in gevaar zouden komen door nationale regels, moeten deze buiten toepassing blijven. Indien verschillende lidstaten hun eigen verjaringstermijnen zouden hanteren, zou dit leiden tot uiteenlopende geldigheidstoetsen, wat strijdig is met de uniformiteit van het Uniemerkenstelsel.

38. Ten slotte merkt de dd. voorzitter op dat het onderscheid met relatieve nietigheidsgronden doorslaggevend is. Voor relatieve gronden, zoals conflicten tussen oudere merken, heeft de Europese wetgever bewust een termijn ingevoerd van vijf jaar voor gedogen (artikel 61 UMVo). Dit toont aan dat de wetgever waar nodig expliciet beperkingen regelt. Dat hij dit niet heeft gedaan voor absolute gronden, wijst erop dat hij juist geen enkele beperking heeft gewild. Het beginsel van *expressio unius est exclusio alterius* geldt hier: waar de wetgever een termijn heeft willen voorzien, heeft hij dat gedaan; waar hij zwijgt, is de conclusie dat er geen termijn geldt.

39. Gelet op al het voorgaande besluit de dd. voorzitter dat de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 59, lid 1, onder a) UMVo niet aan verjaring onderworpen is. Het zou onverenigbaar zijn met het Uniemerkenstelsel en met het doel van de absolute weigeringsgronden om een ongeldig merk in stand te laten enkel omdat een bepaalde tijd is verstreken sinds de inschrijving. Het bestaan van een merk dat bij inschrijving niet voldeed aan de vereisten van artikel 7 UMVo vormt een voortdurende aantasting van het algemeen belang en kan niet worden gelegitimeerd door stilzitten van derden.

40. De tegenvordering van verweerster is tijdig en ontvankelijk, ongeacht de verstreken termijn sinds de inschrijving. Het beroep van eiseres op artikel 2262bis BW wordt verworpen. De tegenvordering tot nietigverklaring kan dus inhoudelijk worden beoordeeld.

Over het aangevoerde gezag van gewijsde van de uitspraak van het BOIP en de stilzwijgende afstand van recht

41. Eiseres voert aan dat de tegenvordering tot nietigverklaring van haar merk niet ontvankelijk is, nu het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) in een eerdere oppositieprocedure reeds zou hebben geoordeeld dat haar merk over normaal onderscheidend vermogen beschikt. Volgens eiseres heeft deze beslissing gezag van gewijsde, zodat verweerster in de huidige procedure niet langer kan opkomen tegen de geldigheid van het merk. Subsidiair stelt eiseres dat, indien aan deze beslissing geen gezag van gewijsde wordt toegekend, de berusting van verweerster in die uitspraak moet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van recht, waardoor verweerster het recht heeft prijsgegeven om de geldigheid van het merk alsnog te betwisten.

42. De dd. voorzitter volgt dit betoog niet. Het uitgangspunt van het merkenrecht is dat de geldigheid van een merk op absolute gronden te allen tijde kan worden getoetst, ongeacht eerdere administratieve of rechterlijke beslissingen. Dit vloeit voort uit het fundamentele onderscheid tussen relatieve en absolute gronden. Absolute weigeringsgronden, zoals opgenomen in artikel 7 UMVo, beschermen niet enkel de belangen van individuele partijen, maar dienen het algemeen belang: tekens die beschrijvend zijn of die elk onderscheidend vermogen missen, moeten vrij beschikbaar blijven voor alle marktdeelnemers. Het Hof van Justitie heeft dit herhaaldelijk benadrukt, onder meer in de arresten Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97), Postkantoor (C-363/99) en Audi (C-398/08). Een merk dat niet aan deze fundamentele voorwaarden voldoet, kan op ieder moment worden aangevochten. Het systeem van het Uniemerkenrecht voorziet er uitdrukkelijk in dat absolute nietigheidsgronden permanent toetsbaar blijven, precies om te voorkomen dat onterecht verleende monopolies voortbestaan.

43. De beslissing van het BOIP in de oppositieprocedure is een administratieve beslissing met een ander voorwerp en een andere rechtsgrond. In een oppositieprocedure beoordeelt het BOIP of er verwarringsgevaar bestaat tussen het ingeroepen merk en de aangevraagde inschrijving. Het oordeel dat een merk “normaal onderscheidend vermogen” heeft, wordt daarbij incidenteel gemaakt, uitsluitend met het oog op de beoordeling van verwarringsgevaar. Een dergelijk incidenteel oordeel heeft geen bindende kracht buiten die specifieke procedure. Het is niet gelijk te stellen met een rechterlijke beslissing die gezag van gewijsde heeft in de zin van artikel 23 Ger.W. of artikel 288 van de UMVo. Het BOIP beschikt niet over de bevoegdheid om definitief vast te stellen dat een merk in abstracto onderscheidend is, laat staan om dit oordeel te doen doorwerken in latere procedures voor de Uniemerkengerechten.

44. Dat een partij in een oppositieprocedure berust in de beslissing door geen beroep in te stellen, betekent evenmin dat zij gebonden is aan het incidentele oordeel over onderscheidend vermogen. De tegenvordering die verweerster hier instelt, heeft een geheel ander voorwerp: zij strekt tot nietigverklaring van het Uniemerk op absolute

gronden wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Deze vordering dient een ruimer doel, namelijk het zuiveren van het merkenregister en het beschermen van het vrij gebruik van beschrijvende aanduidingen. Het zou strijdig zijn met dit algemeen belang indien een partij door loutere passiviteit in een eerdere administratieve procedure blijvend het recht zou verliezen om later de geldigheid van het merk aan te vechten.

45. Het subsidiaire standpunt van eiseres dat de houding van verweerster moet worden aangemerkt als een stilzwijgende afstand van recht kan evenmin worden gevolgd. Naar Belgisch recht geldt dat afstand van recht niet wordt vermoed en slechts kan worden aangenomen wanneer uit de gedragingen van een partij ondubbelzinnig blijkt dat zij definitief de intentie heeft om haar recht prijs te geven. Het enkele feit dat verweerster geen beroep heeft ingesteld tegen de BOIP-beslissing, dat zij in een eerdere EUIPO-procedure bepaalde argumenten niet heeft aangevoerd of dat zij gedurende een langere periode geen actie heeft ondernomen, kan niet worden beschouwd als een ondubbelzinnige afstand van recht. Louter stilzitten of niet-handelen is onvoldoende. Dit geldt te meer in een context waarin de vordering tot nietigverklaring absolute gronden betreft die door het Unierecht blijvend afdwingbaar zijn.

46. Het Hof van Justitie heeft meermaals benadrukt dat de mogelijkheid om absolute nietigheidsgronden in te roepen niet kan worden beperkt door nationale procedureregels die het onmogelijk zouden maken om een ongeldig merk aan te vechten. Een merk dat bij inschrijving niet voldeed aan de basisvoorwaarden van artikel 7 UMVo vormt een voortdurende inbreuk op het algemeen belang en kan niet door tijdsverloop of stilzwijgen worden gelegitimeerd. Het beginsel van vrije beschikbaarheid van beschrijvende tekens verzet zich tegen iedere regeling die dit permanent karakter zou aantasten. Indien stilzwijgen of passiviteit van een individuele partij zou volstaan om het merk onaantastbaar te maken, zou het systeem worden ondermijnd en zou een merk dat nooit geldig was toch eeuwigdurend bescherming genieten.

47. Daarbij komt dat het Uniemerkenstelsel uitdrukkelijk onderscheid maakt tussen relatieve en absolute gronden. Voor relatieve gronden heeft de wetgever wel een beperking ingevoerd, namelijk het vijfjarig gedoogregime van artikel 61 UMVo. Voor absolute gronden heeft de wetgever bewust geen dergelijke termijn of beperking voorzien. Uit dit systematische verschil volgt dat absolute gronden permanent kunnen worden ingeroepen, ongeacht het tijdsverloop of het eerdere gedrag van partijen. Het zou in strijd zijn met de bedoeling van de Europese wetgever om via het leerstuk van stilzwijgende afstand van recht alsnog een soortgelijke beperking in te voeren.

48. De door eiseres aangevoerde omstandigheden – geen beroep tegen de oppositiebeslissing, het niet naar voren brengen van bepaalde argumenten in een eerdere procedure en een periode van tien jaar zonder actie – zijn in dit licht onvoldoende om aan te nemen dat verweerster ondubbelzinnig haar recht heeft prijsgegeven. Zij wijzen hoogstens op processtrategische keuzes, maar niet op een definitieve, vrijwillige afstand van recht. Het feit dat verweerster thans een tegenvordering instelt, bewijst juist het

tegendeel: zij wenst haar recht uit te oefenen en doet dit binnen het kader dat het Unierecht daarvoor permanent openstelt.

49. Gelet op het voorgaande verwerpt de dd. voorzitter het betoog van eiseres dat de BOIP-beslissing gezag van gewijsde zou hebben of dat verweerster door haar houding afstand van recht heeft gedaan. De nietigheidsvordering kan worden beoordeeld los van de eerdere oppositieprocedure, en verweerster behoudt het recht om de geldigheid van het Uniemerk op absolute gronden aan te vechten. De eerdere administratieve beslissing staat daar niet aan in de weg en kan evenmin worden gebruikt om de vordering onontvankelijk te verklaren.

50. De dd. voorzitter herhaalt de vaste rechtspraak dat absolute weigeringsgronden restrictief werken en dat de drempel voor onderscheidend vermogen laag is: het merk moet in staat zijn de waren of diensten van één onderneming van die van anderen te onderscheiden (HvJ EU Linde, C-53/01; HvJ EU Henkel, C-456/01; HvJ EU Audi “Vorsprung durch Technik”, C-398/08). De toets gebeurt ex tunc, door de bril van het relevante publiek, en als geheel (HvJ EU Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97; HvJ EU Baby-Dry, C-383/99). Het Hof waarschuwt daarbij voor al te analytische dissectie van tekens: de totaalindruk weegt (HvJ EU Postkantoor, C-363/99; HvJ EU Doublemint, C-191/01).

51. De bewijslast ligt bij verweerster: wie zich op de nietigheid beroept, moet de feiten aanreiken die de inschrijvingsveronderstelling doorbreken. In de Uniemerkenpraktijk geldt geen onweerlegbaar vermoeden, maar de registratie en vernieuwing wegen wel (vgl. T-R EU Shape of a KitKat-lijn en HvJ EU Forme-rechtspraak over de zwaarte van bewijs bij absolute gronden).

Beoordeling van de tegenvordering

52. Verweerster stelt dat “DOX” naar doxycycline verwijst en “ORAL” naar de toedieningsweg, zodat DOXORAL “ten minste in één betekenis” een kenmerk aanduidt. De dd. Voorzitter beoordeelt de combinatie als geheel en stelt vast dat het woord een fantasienaam vormt. Zelfs indien een deel van het publiek “oral” als Engels woord herkent, vereist de stap naar “orale formulering van doxycycline” een meerlagige interpretatie: eerst splitsen, dan “doxy” koppelen aan de werkzame stof, vervolgens “oral” koppelen aan de toedieningsweg, en pas dan de conclusie trekken over samenstelling. Deze mentale gedachtengang gaat verder dan wat artikel 7, lid 1, c) beoogt, namelijk tekens die onmiddellijk en zonder nadenken een rechtstreeks en voldoende concreet kenmerk beschrijven (HvJ EU Doublemint; HvJ EU Postkantoor).

53. Dat sommige farmaproducten prefixen als “DOX” dragen, maakt het geheel niet tot gewoon taalgebruik. HvJ EU BioID (C-37/03) maakt duidelijk dat stammetjes of afkortingen pas beschrijvend werken als de eenduidige betekenis voor het relevante publiek vast staat. Verweerster legt geen marktonderzoek, sectorstudies of bindende norm aan die aantoont dat “DOXORAL” als productkenmerk wordt gepercipieerd.

54. Daarbij geldt nog dat stammetjes of afkortingen pas beschrijvend werken als het relevante publiek ze eenduidig als kenmerk leest (HvJ BiolD, C-37/03; HvJ KPN/Postkantoor, C-363/99). “DOX” wekt meerdere associaties en staat in de farmaceutische praktijk niet exclusief voor doxycycline. Ook de combinatie met “ORAL” maakt het geheel niet gebruikelijk. De dd. voorzitter stelt aldus geen onmiddellijke eigenschapsaanduiding vast.

55. Volgens HvJ Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, volstaat elk minimaal vermogen om herkomst te onderscheiden. “DOXORAL” heeft een kenmerkende klank en vorm en komt niet voor als gebruikelijke soortnaam. Zoals de rechtspraak aangeeft, kan zelfs een zwak merk volwaardige bescherming krijgen (HvJ Canon, C-39/97, over interdependentie).

56. “DOXORAL” heeft een eigen klankkleur en visuele vorm. In lijn met HvJ EU Lloyd Schuhfabrik (C-342/97) volstaat elk minimaal vermogen om herkomst te onderscheiden.

57. De dd. Voorzitter stelt vast dat het merk onderscheidend vermogen bezit. Zelfs als het niet sterk onderscheidend is, verwerft het volledige bescherming tegen verwarring (HvJ EU Canon, C-39/97).

58. Het EUIPO registreert DOXORAL in 2012 en vernieuwt in 2021. In 2024 wijst het BBIE de oppositie van eiseres toe tegen DOXYRAL wegens verwarringsgevaar; in 2024 faalt de door verweerster ingestelde EUIPO-nietigheidsactie. Die uitkomsten ondersteunen dat DOXORAL in de handel als merk werkt (vgl. ook HvJ *Forme des produits*, C-25/05 P, over de bewijslat bij absolute gronden).

59. Verweerster legt geen objectieve gegevens voor (marktonderzoek, vakpers, guidelines met bindende kracht) waaruit blijkt dat “DOXORAL” generiek wordt. Zonder die onderbouwing schiet de tegenvordering tekort (vgl. HvJ *Bostongurka*, C-371/02, over nood aan concrete onderbouwing).

Deze benadering strookt met de doctrine dat neologismen met associatieve componenten vaak onderscheidend zijn zolang het totaal geen directe beschrijving oplevert (Kur & Senftleben, *European Trade Mark Law*, §6.34-6.45; Cornish/Llewelyn/Aplin, *Intellectual Property*, p. 713-716). In de Benelux-literatuur onderstrepen Verkade en Huydecoper dat de totaalindruk beslissend blijft en dat “bedachte merknamen” snel de b-drempel halen.

Besluit

60. De dd. voorzitter wijst de tegenvordering tot nietigverklaring af.

3.2.2. Over de hoofdvordering

61. Eiseres is houder van een Uniemerkt DOXORAL dat na de introductie van de diergeneesmiddelen van verweerster in België in 2012 werd gedeponeerd en ingeschreven.

62. Verweerster brengt sinds 25 jaar het diergeneesmiddel DOXYRAL in België op de markt onder de benaming DOXYRAL, op basis van meerdere vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) die door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zijn afgeleverd.

63. Eiseres vordert de staking van het gebruik van de benaming DOXYRAL in België wegens inbreuk op zijn Uniemerkt.

64. Verweerster betwist de vordering en beroept zich primair op de beperkingen van de merkwerking in de zin van artikel 14 van Verordening (EU) 2017/1001 betreffende het Uniemerkt (UMVo), gelezen in samenhang met de eerbiediging van eerdere rechten in de zin van artikel 138 UMVo. Verweerster voert aan dat de VHB-gebonden benaming een eerder, door het recht erkend gebruik is dat het latere Uniemerkt in België moet respecteren.

65. De kernvraag is of de houder van een later Uniemerkt het gebruik kan verbieden van een door de Belgische en Europese geneesmiddelenregelgeving goedgekeurde productbenaming, die reeds vóór de depotdatum van het Uniemerkt jarenlang en openbaar is gebruikt in het economisch verkeer, en waarvan het gebruik voortvloeit uit wettelijke verplichtingen inzake etikettering, bijsluiting en samenvatting van de productkenmerken. Hierbij rekening houdend met het feit dat er geen verwarringsgevaar kan ontstaan gelet op het feit dat eiseres geen VHB kan krijgen voor een product met dezelfde naam.

66. Het Uniemerkt verleent de houder, overeenkomstig artikel 9 UMVo, een verbodsrecht tegen het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor identieke of overeenstemmende waren of diensten, maar dit recht is niet absoluut. Artikel 9 formuleert het verbodsrecht *“onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of van voorrang van het Uniemerkt hebben verkregen”*. De UMVo erkent dus dat eerdere rechtstoestanden, die naar nationaal recht of Unierecht rechtmatig zijn verworven, de latere werking van een Uniemerkt kunnen beperken. Die erkenning wordt concreet gestalte gegeven in artikel 14 UMVo, dat de merkhoudert verhindert zijn recht in te roepen tegen gebruik dat noodzakelijk en eerlijk is in het economisch verkeer, en in artikel 138 UMVo, dat co-existentie met oudere rechten van lokale draagwijdte waarborgt.

67. In het domein van de diergeneesmiddelen is de productbenaming geen loutere marketingkeuze. De benaming wordt door de bevoegde autoriteiten beoordeeld en goedgekeurd in het kader van de VHB-procedure, en is nadien bindend voor verpakking, bijsluiter, samenvatting van de productkenmerken en voor de gehele distributieketen. Zonder vergunning mag het product niet worden gecommmercialiseerd; met vergunning moet het onder de goedgekeurde benaming worden gecommmercialiseerd. De vergunning creëert aldus niet enkel verplichtingen, maar verleent ook een publiekrechtelijk gestructureerde rechtstoestand: het recht om het diergeneesmiddel in België op de markt te brengen onder de vergunde naam. Dat dit recht aan strikte voorwaarden onderworpen is, doet aan het karakter van rechtstoestand geen afbreuk. De benaming is in die context een juridisch verplichte aanduiding die een essentieel onderdeel vormt van de gereguleerde distributie. De merkhouder kan die verplicht gestandaardiseerde aanduiding niet naar believen neutraliseren met een later monopolie, zonder het gereguleerde systeem te ondermijnen. Het Uniemerkenrecht is geen instrument om de werking van de geneesmiddelenwetgeving te doorkruisen.

68. De argumentatie van eiseres dat verweerster enkel verplichtingen uit de VHB's zou putten en geen rechten, wordt verworpen. Dat de vergunning houderplichtig is, impliceert niet dat zij rechteloos is. Een vergunning verleent nu eenmaal toegangsrechten tot een gereguleerde markt; bij diergeneesmiddelen hoort daar onlosmakelijk de vastgelegde benaming bij. Het is precies die benaming die in de keten voor identificatie, traceerbaarheid en farmacovigilantie zorgt. Het recht om onder die benaming te commercialiseren is publiekrechtelijk van aard, maar daarom niet minder relevant als "eerder recht" dat de werking van een later merk beperkt. Nergens vereist het Uniemerkenrecht dat het oudere recht noodzakelijk een klassiek intellectueel-eigendomsrecht is. Wat vereist is, is een recht of rechtmatig verworven positie die onder nationaal recht wordt erkend en die, voorafgaand aan de depotdatum van het Uniemerkenrecht, bestond en geëffectueerd werd in het economisch verkeer.

69. Eiseres betoogt verder dat, volgens de rechtspraak, het begrip "ouder recht" in de aanhef van artikel 9, lid 2 UMVo de uniforme betekenis heeft die het Hof van Justitie ook geeft aan het begrip "ouder recht" in de context van oppositie of nietigheid (de vroegere artikel 4, lid 4, onder c), Richtlijn 2008/95/EG; thans artikel 8, lid 4 UMVo), en dat dus enkel rechten als handelsnamen, portretrechten, auteursrechten of klassieke IE-rechten in aanmerking komen, en niet de regulatoire VHB-naampositie. Die lezing wordt evenmin gevolgd. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest *Classic Coach Company* bevestigd dat de term "ouder recht" in de limitatietoepassingen en in de oppositie/nietigheidscontext uniform moet worden begrepen, maar het heeft niet beslist dat slechts klassieke IE-rechten kwalificeren. Wel heeft het Hof benadrukt dat het bij de limitatie (de vroegere artikel 6, lid 2 Richtlijn; in Uniemerkenterminologie artikel 14 UMVo) gaat om een flexibele begrenzing van het verbodsrecht van het latere merk, juist om te voorkomen dat de merkhouder eerder rechtmatig verworven posities van derden kan wegvagen. In die flexibele benadering is het niet vereist dat de houder van het oudere recht ook een positieve bevoegdheid bezit om de latere merkhouder te verbieden. Voor

de limitatie volstaat dat het oudere recht naar toepasselijk recht reëel en afdwingbaar is, zodat de werking van het latere merk in dat territorium moet wijken.

70. De stelling van eiseres dat de productbenaming DOXYRAL “per definitie” een merk is omdat zij commerciële herkomst aanduidt, en dat verweerster bijgevolg eerst een merk had moeten inschrijven op straffe van het verbod uit artikel 2.19, lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), kan evenmin worden bijgetreden. Verweerster vraagt in deze zaak geen positieve merkbescherming; zij beroept zich defensief op beperkingen van de merkwerking en op de co-existentieplicht met oudere rechten. Artikel 2.19 BVIE verhindert dat iemand zonder inschrijving positieve merkbescherming claimt; het verhindert niet dat een partij zich verweert tegen een later merk met een recht dat uit een andere tak van recht voortvloeit. Het onderscheid tussen positieve bescherming als merk (inschrijving vereist) en defensieve excepties tegen de werking van een later merk is elementair. De UMVo zelf organiseert dat onderscheid: artikel 14 en artikel 138 beperken de reikwijdte van het verbodsrecht van het latere Uniemerkt waar oudere, door het recht erkende posities bestaan.

71. Het beroep van eiseres op de beslissing van de nietigheidsafdeling van het EUIPO in een eerdere annulatieprocedure doet hier niet ter zake. In een nietigheidsprocedure op grond van artikel 60, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4 UMVo moet worden aangetoond dat het aangevoerde oudere recht de bevoegdheid verleent om de latere merkhouders het gebruik te verbieden. Dat is een andere, strengere drempel dan de drempel in deze zaak, waarin verweerster geen nietigverklaring van het merk vordert, maar zich verzet tegen de toepassing van het verbodsrecht van de merkhouders op haar regulatorisch verplicht gebruik. Dat de nietigheidsafdeling destijds oordeelde dat een door verweerster overgelegde nationale richtlijn op zichzelf onvoldoende bewijs opleverde van een verbodstitel naar nationaal recht, zegt niets over de toepasselijkheid van artikel 14 UMVo en artikel 138 UMVo als defensieve beperkingen van de merkwerking. Het Uniemerkt kan geldig blijven en toch in zijn werking beperkt zijn ten aanzien van een partij die op basis van een ouder, nationaal erkend recht of positie handelt. Precies dat is hier aan de orde.

Het Unierecht staat co-existentie toe tussen Uniemerken en nationale rechten; het legt de latere merkhouders beperkingen op waar nationale rechten voorafgaan. Dat is de essentie van artikel 138 UMVo. Bovendien beschermt artikel 14 UMVo legitiem, noodzakelijk en eerlijk gebruik van tekens die door andere regelgevingen verplicht worden gevoerd. De geneesmiddelenregelgeving — inzonderheid de VHB-besluiten en de bindende etiketterings- en bijsluiterverplichtingen — verplicht het gebruik van de door de overheid goedgekeurde benaming in de gehele distributieketen. Het Uniemerktrecht kan die verplichting niet neutraliseren zonder in strijd te komen met de systematiek en doelstellingen van het gezondheidsrecht.

72. Het argument dat de door het FAGG gepubliceerde nationale richtlijn voor naamgeving geen verordenende kracht heeft, mist doel. De bindende bronnen zijn de Unierechtelijke regels (thans Verordening (EU) 2019/6) en de concrete VHB-besluiten. De

richtlijn fungeert slechts als praktische leidraad. Het bestaan van de rechtstoestand blijkt uit de vergunningen zelf en uit de rechtstreeks toepasselijke Unievoorschriften die de naam fixeren en het gebruik ervan voorschrijven. Dat is ruim voldoende om een eerdere, rechtmatig verworven positie aan te nemen in de zin van artikel 14 en artikel 138 UMVo.

73. De dd. voorzitter weegt ten slotte de betrokken belangen. De naamstabiliiteit van diergeneesmiddelen dient de volks- en diergezondheid: dierenartsen, apothekers en gebruikers moeten producten kunnen identificeren aan de hand van de vergunde benaming, die door de overheid is getoetst op onder meer verwarringsrisico. Een geforceerde naamswijziging of het opleggen van een verbod op het gebruik van de vergunde naam zou het voorschrijf- en aflevergedrag verstoren, de traceerbaarheid bemoeilijken en de farmacovigilantie ondermijnen. Het is niet proportioneel om op grond van een later Uniemerkt, dat buiten België gebruikt wordt en dat geen VHB zou krijgen wegens verwarringsgevaar, in België een verbod af te dwingen dat rechtstreeks ingaat tegen de gereguleerde en vergunde praktijk die sinds jaren openbaar en zonder misleiding wordt gevolgd. De evenredigheidstoets valt hier ondubbelzinnig in het voordeel van verweerster uit.

74. Het gebruik van de benaming DOXYRAL door verweerster is in België ouder dan het Uniemerkt van eiseres en berust op een publiekrechtelijke vergunning die de productbenaming bindt en voorschrijft. Dat gebruik is noodzakelijk voor de identificatie van het diergeneesmiddel in de zin van artikel 14 UMVo en geschiedt in overeenstemming met eerlijke gebruiken.

75. De merkhoudster kan zijn verbodsrecht daarom niet tegen verweerster inroepen. Voorts betreft het een eerdere, door het recht erkende positie met lokale draagwijdte in de zin van artikel 138 UMVo, die de werking van het latere Uniemerkt binnen België beperkt: de merkhoudster moet die positie eerbiedigen en kan haar niet neutraliseren met een verbodsvordering.

76. Tenslotte merkt de dd. voorzitter op dat hoewel artikel 61 UMVo in strikte zin in casu niet van toepassing is aangezien verweerder geen merkhoudster is maar louter een teken gebruikt in uitvoering van zijn wettelijke verplichtingen, deze bepaling niettemin een algemeen beginsel van rechtszekerheid weerspiegelt: een merkhoudster die gedurende vele jaren passief blijft terwijl hij kennis heeft of had moeten hebben van openlijk gebruik door een derde, kan later niet plotseling optreden zonder misbruik van recht te plegen. Dit algemeen beginsel vindt ook in het Belgische recht erkenning onder het vertrouwensbeginsel en het verbod op misbruik van recht.

4. Kosten

5. Aangezien de vordering wordt afgewezen, is eiseres de in het ongelijk gestelde partij in de zin van artikel 1017 Ger.W. die de proceskosten moet betalen.

Dit geeft de verweerster recht op de betaling van haar kosten van de rechtsplegingsvergoeding dat in casu op het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend gelet op de complexiteit van de zaak.

5. Uitvoerbaarheid

6. Dit vonnis is van rechtswege uitvoerbaar.

E. BESLISSING VAN DE RECHTBANK

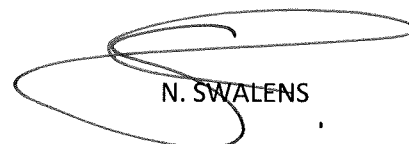
De voorzitter:

- verklaart zich bevoegd om te oordelen over het geschil;
- verklaart de hoofdvordering ontvankelijk en ongegrond;
- verklaart de tegenvordering ontvankelijk en ongegrond;
- veroordeelt eiseres tot betaling van de proceskosten van verweerster, vastgesteld op 15.697,67 euro (rechtsplegingsvergoeding);
- legt het rolrecht van 165 euro ten laste van eiseres, die dit bedrag moet betalen aan de Federale Overheidsdienst Financiën na verzoek van die dienst.

Dit vonnis werd gewezen door Natalie Swalens, rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel en in vervanging van de voorzitter zitting houdend zoals in kort geding. Zij sprak het vonnis uit met bijstand van griffier Martine 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 **18 september 2025**.



M. VANDEN EYCKEN



N. SWALENS