

# Aldi vs. AB InBev

written by Dennis\_Rombaut\_ | december 14, 2018



De Aldi vs. AB InBev saga is begonnen toen Aldi in de zomer van 2015 de verpakking van haar Buval-bier herwerkte. Het eindresultaat was een rood blikje met een paard in een schild als logo en de merknaam "Buval" in een witte balk met rode randen. Voor AB InBev, houder van het merk "Jupiler", was de gelijkenis met haar eigen bierblikje te groot en zij besloot dan ook hiertegen op te treden. De zaak werd voor een eerste maal beslecht door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel in een vonnis op 13 januari 2016. Aldi maakte naar het oordeel van de voorzitter wel degelijk een inbreuk op de merkrechten van AB InBev door het gebruik van haar verpakking van het Buval-bier.

Wij moeten toegeven dat de gelijkenissen met de Jupiler verpakking niet ver te zoeken zijn. Zo bevatten beide verpakkingen de contouren van een zwart dier, verwerkt in een (wit) schild op een hoofdzakelijk rode achtergrond, met de merknaam in zwarte letters geschreven in een witte balk met rode randen. Het opleggen van een stakingsbevel door de rechter was aldus niet wereldschokkend. Aldi reageerde met het wijzigen van haar rode blikjes naar een goudgele versie ervan.

Voor Aldi was de kous hier echter niet mee af en ze gingen in beroep tegen de beslissing. Een terechte keuze zo is gebleken, vermits de beroepsrechter Aldi gelijk gaf en besloot dat er geen inbreuk voorhanden is. De weg ligt thans dus opnieuw open naar rode blikjes Buval.

De juridische grondslag voor de vordering van AB Inbev, bevindt zich onder meer in artikel 2.20 lid 1, c) van het Benelux-verdrag voor intellectuele eigendom (hierna: BVIE).

Dit artikel biedt houders van bekende merken binnen het Benelux-gebied een ruime bescherming om het gebruik van hun merk door derden te verbieden, wanneer het teken van die derde *"gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk"*

Er moet met andere woorden aan een aantal cumulatieve voorwaarden voldaan

zijn, opdat de houder van het bekende merk het gebruik door de derde kan verbieden.

1. Ten eerste moet het gaan om een bekend merk waarop de inbreuk zou begaan zijn. Het moet daarbij niet gaan om een algemeen bekend merk dat bij minstens een bepaald percentage van het publiek bekend is. Een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek is reeds voldoende.
2. Ten tweede moet er een bepaalde mate van gelijkheid of overeenstemming zijn tussen enerzijds het merk (in dit geval Jupiler) en anderzijds het vermeende inbreukmakend teken (hier de Buval-verpakking). Het betrokken publiek moet een bepaald verband leggen tussen het merk en het teken, dit wil zeggen een samenhang zien tussen beiden tekens, zonder dat daarvoor noodzakelijk ook sprake is van “verwarringsgevaar”.[\[1\]](#)
3. Verder moet het gebruik door de derde ook het bekende merk aantasten, doordat het zonder geldige reden ofwel een ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het bekende merk; ofwel een ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de reputatie van het bekende merk; dan wel afbreuk doet aan dit onderscheidend vermogen of deze reputatie.
4. Hoewel de wettekst de actiemogelijkheid van artikel 2.20 lid 1 c) BVIE uitdrukkelijk lijkt voor te behouden voor het gebruik van een met het bekende merk identiek of overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, heeft het hof van Justitie in de zaak *Davidoff* de bescherming ook uitgebreid naar dezelfde of soortgelijke waren of diensten.[\[2\]](#)

Terecht hebben beide rechters snel komaf gemaakt met deze eerste voorwaarde. Het hoeft immers geen betoog dat Jupiler een bekend merk is op de biermarkt, gelet op onder meer het jarenlange consistente gebruik van het merk en het aanzienlijke marktaandeel het heeft verworven.

De beroepsrechter had evenwel een andere mening dan zijn collega op de Rechtbank van Koophandel, wat betreft de concrete invulling van de tweede voorwaarde. Volgens het Hof stond het niet voldoende vast of werd het minstens niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de verpakking van het Buval-bier vanuit het oogpunt van het relevante publiek, het Jupiler-merk van AB InBev in gedachten kan oproepen. Concreet besloot het Hof dat volgens hen het relevante publiek geen verband zal leggen of een samenhang zal zien tussen het Jupiler-merk en de Buval-verpakking, o.a. omwille van volgende specifieke omstandigheden:

1. Beide ondernemingen gebruiken andere verkoopkanalen (het Buval-bier van Aldi is uitsluitend te koop in Aldi grootwarenhuizen, terwijl het Jupiler-bier wordt aangeboden in de horeca en in alle andere grootwarenhuizen, uitgezonderd de Aldi winkels);
2. Voor het relevante publiek zou het ondertussen gebruikelijk geworden zijn dat pilsbierverspakkingen in de kleuren rood, zwart en wit worden gepresenteerd; en
3. Dat het relevante publiek eveneens gewoon is geworden dat op de verpakkingen van pilsbier gebruik wordt gemaakt van schilden, dieren of delen daarvan, al dan niet in combinatie met de kleuren rood, zwart en wit.

Met deze argumentatie besloot de beroepsrechter aldus dat Aldi geen merkenrechteninbreuk begaat door het gebruik van haar Buval-teken.<sup>[3]</sup> Aldi mag dus (voorlopig) weer de rode blikjes verkopen, hoewel ze het tot op heden blijkt te houden bij haar goudgele verpakking.

Moest u nog vragen hebben, aarzel niet om onze specialisten ter zake te contacteren: [info@studio-legale.be](mailto:info@studio-legale.be)

Media Artikels Pers:

<https://www.hln.be/geld/consument/aldi-moet-buval-bier-uit-rekken-halen-omdat-het-te-veel-op-jupiler-lijkt~a49fbf6c/>

<https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/aldi-belgie-wint-rechtszaak-tegen-ab-inbev/9968590.html>

[https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180103\\_03278283](https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180103_03278283)

<https://www.hln.be/geld/economie/aldi-wint-rechtszaak-tegen-ab-inbev-over-bier-dat-op-jupiler-lijkt~a16c57b2/>

Geschreven door: Joost Peeters, Ruben Brosens en Gert Vanopstal

Franse vertaling door: Pauline Vanhorenbeke

Engelse vertaling door: Ruben Brosens

<sup>[1]</sup> H.v.J. 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas t. Fitnessworld*, § 27 en 29.

<sup>[2]</sup> H.v.J., 9 januari 2003, *Davidoff/Gofkid*, C-292/00.

[3] Brussel (8e k.) 12 december 2017, nr. 2016/AR/279, 2016/AR/315.

\*\*\*\*\*

## Aldi c. AB InBev

La saga Aldi vs AB InBev a commencé lorsque Aldi a retravaillé l'emballage de sa bière Buval à l'été 2015. Le résultat final était une boîte rouge avec un cheval dans un bouclier comme logo et la marque "Buval" dans une barre blanche avec des bords rouges. Pour AB InBev, titulaire de la marque "Jupiler", la ressemblance avec sa bière était trop grande et elle a décidé d'agir contre cela. L'affaire a été tranchée pour la première fois par le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles dans un arrêt du 13 janvier 2016. De l'avis du président, Aldi a effectivement violé les droits de marque d'AB InBev en utilisant son emballage de la bière Buval.

Nous devons admettre que les similitudes avec l'emballage Jupiler sont proches. En effet, les deux emballages contiennent les contours d'un animal noir, incorporé dans un bouclier (blanc) sur un fond principalement rouge, avec le nom de la marque écrit en lettres noires dans une barre blanche aux bords rouges. L'imposition d'une interdiction par le juge n'a donc pas ébranlé le monde. Aldi a réagi en remplaçant ses boîtes rouges par une version jaune dorée.

Pour Aldi, cependant, il n'en était pas terminé et ils ont fait appel de la décision. Ce choix s'est avéré justifié, puisque le juge d'appel était d'accord avec Aldi et a décidé qu'il n'y avait pas d'infraction. La route est donc à nouveau ouverte aux canettes rouges de Buval.

La base juridique de la revendication d'AB Inbev se trouve, entre autres, à l'article 2.20 paragraphe 1, c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CBPI).

Cet article offre, aux titulaires de marques connues sur le territoire du Benelux, une large protection en interdisant l'utilisation de leur marques par des tiers, lorsque le signe de ce tiers « *est identique ou similaire à la marque et est utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice* ».

En d'autres termes, un certain nombre de conditions cumulatives doivent être remplies pour que le titulaire de la marque connue puisse interdire l'usage par le

tiers.

1. Premièrement, il doit s'agir d'une marque connue sur laquelle l'infraction aurait été commise. Il ne doit pas s'agir d'une marque réputée, qui est connue par au moins un certain pourcentage du public. Une certaine familiarité avec le public concerné est déjà suffisante.
2. Deuxièmement, il doit y avoir un certain degré d'égalité ou de similitude entre la marque (en l'espèce Jupiler), d'une part, et le signe litigieux (en l'espèce l'emballage Buval), d'autre part. Le public concerné doit établir un certain rapprochement entre la marque et le signe, c'est-à-dire voir un lien entre les deux signes, sans nécessairement constituer également un "risque de confusion".[\[1\]](#)
3. En outre, l'usage par le tiers doit également affecter la marque connue, en ce sens qu'il tire sans juste motif un avantage déloyal du caractère distinctif de la marque connue, ou tire un avantage déloyal de la réputation de la marque connue, ou porte atteinte à ce caractère distinctif ou cette réputation.
4. Bien que le texte juridique semble réserver expressément la possibilité d'agir en vertu de l'article 2.20, paragraphe 1, sous c), du CBPI pour l'usage d'un signe identique ou similaire avec la marque connue pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires, la Cour a également étendu la protection aux produits ou services identiques ou similaires dans l'affaire *Davidoff*.[\[2\]](#)

Les deux juges ont eu raison de se débarrasser rapidement de cette première condition. Il va sans dire que Jupiler est une marque bien connue sur le marché de la bière, étant donné, entre autres, l'utilisation constante de la marque pendant de nombreuses années et la part de marché considérable acquise.

Toutefois, le juge d'appel avait une opinion différente de celle de son collègue du tribunal de commerce quant à la réalisation concrète de la deuxième condition. Selon la Cour d'appel, il n'était pas suffisamment établi ou du moins pas suffisamment démontré que l'emballage de la bière Buval peut, du point de vue du public concerné, évoquer la marque Jupiler.

Concrètement, la Cour d'appel a décidé qu'à son avis, le public concerné n'établira pas de rapprochement ou ne verra pas de lien entre la marque Jupiler et l'emballage Buval, notamment en raison des circonstances spécifiques suivantes :

1. Les deux sociétés utilisent des circuits de vente différents (la bière Buval d'Aldi est vendue exclusivement dans les grands magasins Aldi, tandis que la

bière Jupiler est proposée dans le secteur horeca et dans tous les autres grands magasins, sauf les magasins Aldi) ;

2. Entre-temps, il serait devenu pratique courante pour le public concerné de présenter des emballages de bière dans les couleurs rouge, noir et blanc ; et
3. Que le public concerné a également pris l'habitude d'utiliser des boucliers, des animaux ou des parties de ceux-ci sur les emballages de bière, qu'ils soient ou non associés aux couleurs rouge, noir et blanc.

Sur la base de cette argumentation, le juge d'appel a donc décidé qu'Aldi n'enfreint aucun droits de marque en utilisant sa marque Buval.[3] Aldi est donc autorisé à revendre les boîtes rouges (provisoires), bien qu'il semble les conserver jusqu'à ce jour avec son emballage jaune doré.

[Si tout cela n'était pas suffisamment clair, ou si vous deviez vous poser d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes.](#)

Articles de presse :

<https://www.hln.be/geld/consument/aldi-moet-buval-bier-uit-rekken-halen-omdat-het-te-veel-op-jupiler-lijkt~a49fbf6c/>

<https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/aldi-belgie-wint-rechtszaak-tegen-ab-inbev/9968590.html>

[https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180103\\_03278283](https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180103_03278283)

<https://www.hln.be/geld/economie/aldi-wint-rechtszaak-tegen-ab-inbev-over-bier-dat-op-jupiler-lijkt~a16c57b2/>

Franse vertaling door : Pauline Vanhorenbeke

[1] Cour de Justice, 23 octobre 2003, C-408/01, *Adidas c. Fitnessworld*, § 27 et 29

[2] Cour de Justice, 9 janvier 2003, Davidoff/ Gofkid, C-292/00

[3] Bruxelles (8ème canton), 12 décembre 2017, n°2016/AR/279, 2016/AR/315.

\*\*\*\*\*

[Aldi vs. AB InBev](#)

The Aldi vs. AB InBev saga started in the summer of 2015, when Aldi revamped the design of their Buval beer can. The outcome was a red beer can with a horse

in the middle of a shield as logo and the name of the brand “Buval” placed in a white bar with red borders. AB InBev, proprietor of the “Jupiler” trademark, considered the revamped Buval beer can to be too similar to their own Jupiler beer can and decided to file a claim against Aldi. The president of the Commercial Court delivered his judgement on 13 January 2016. He has ruled the Buval beer can to be a breach on the trademark rights from AB InBev.

We have to admit the similarities with the Jupiler beer can are not hard to find. Both cans contain the contours of a black animal, in the middle of a shield on a mainly red coloured background, with the brand name in a white bar with red borders. The decision of the judge to order the injunction of the Buval beer can thus couldn't be called mind-blowing. Aldi reacted to the injunction by changing her red cans to a golden-yellow version.

Aldi didn't stop there, they filed an appeal against the judgement. They were rightly so apparently, as the Court of Appeal ruled that the use of the red Buval beer cans doesn't amount to a breach of the trademark rights of AB InBev. By consequence, Aldi can make use of their red beer cans again if they so desire.

The legal basis of the claim of AB InBev, can be found in article 2.20 paragraph 1, c) of the Benelux Convention on Intellectual Property (hereafter referred to as BCIP). This article provides a wide protection to holders of trademarks with a reputation to prohibit the use of their trademark by third parties, when the sign *“is identical or similar to the trademark for goods or services which are not similar to those for which the trademark is registered, where the trademark enjoys a reputation in the Benelux territory, where*

*use of the sign without due cause would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or the repute of the trademark.”*

This means a few cumulative conditions have to be met in order for the holder of a trademark with a reputation to be able to prohibit the use by a third party of the sign.

1. First of all the alleged infringement has to concern a trademark with a reputation. This doesn't mean it has to be an all-around well-known trademark, known by a said percentage of the public. A certain degree of familiarity at the relevant public is sufficient.
2. Secondly, there has to be a certain degree of similarity or conformity between on the one hand the trademark with a reputation (in this case Jupiler) and on the other hand the allegedly infringing sign (in this case the Buval-packaging). The relevant section of the public has to make a



connection between the trademark and the sign, in other words they establish a link between them, without the need of “a likelihood of confusion”.[\[1\]](#)

3. Furthermore the use by the third party has to infringe the trademark with a reputation, without due cause, by taking unfair advantage of the distinctive character or by being detrimental to the distinctive character or by being detrimental to the reputation of the trademark.
4. Although the Convention seems to limit the use of article 2.20 paragraph 1 c) BCIP to the use of a sign which is identical or similar to the trademark for goods or services which are not similar to those for which the trademark is registered, the Court of Justice has already expanded the scope to identical or similar goods or services in the *Davidoff*-case.[\[2\]](#)

Rightly so, both judges didn't spend too much time on the first condition. It goes without saying that Jupiler is a trademark with a reputation concerning the beer business, considering among other the long-term use of the trademark and the substantial market share it has acquired.

However concerning the specific interpretation of second condition, the Court of Appeal had a different opinion as regards to the president of the Commercial Court. The Court of Appeal ruled that it was not sufficiently established or it wasn't made sufficiently credible that the Buval beer could call to mind the Jupiler trademark from AB InBev among the relevant section of the public. The Court of Appeal ruled that the relevant section of the public won't make a connection or establish a link between the Jupiler-trademark and the Buval beer can, mostly because of following circumstances:

1. Both enterprises use other channels of distribution (Aldi's Buval beer is exclusively for sale in the ALDI supermarkets, Jupiler is for sale in almost the entire catering industry and in almost every supermarket besides from ALDI);
2. The relevant section of the public should by now be used to the use of the colours red, black and white for the packaging of beer; and
3. The relevant section of the public should also be used by now to the use of shields, animals or parts of animals, whether or not in combination with those colours, for the packaging of beer.

These considerations led the Court of Appeal to rule that Aldi doesn't infringe the trademark rights of AB InBev by using their Buval sign.[\[3\]](#) This means Aldi can (for the time being) sell red cans again. However, they seem to keep making use of their golden-yellow packaging up to now.



For more information, please contact our specialists: [info@studio-legale.be](mailto:info@studio-legale.be)

Press coverage:

<https://www.hln.be/geld/consument/aldi-moet-buval-bier-uit-rekken-halen-omdat-het-te-veel-op-jupiler-lijkt~a49fbf6c/>

<https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/aldi-belgie-wint-rechtszaak-tegen-ab-inbev/9968590.html>

[https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180103\\_03278283](https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180103_03278283)

<https://www.hln.be/geld/economie/aldi-wint-rechtszaak-tegen-ab-inbev-over-bier-dat-op-jupiler-lijkt~a16c57b2/>

Engelse vertaling: Ruben Brosens

[1] ECJ 23 October 2003, C-408/01, *Adidas v. Fitnessworld*, § 27 and 29.

[2] ECJ 9 January 2003, *Davidoff/Gofkid*, C-292/00.

[3] Brussel (8e k.) 12 december 2017, nr. 2016/AR/279, 2016/AR/315.