

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

A 2009/3/14

**Arrest van 23 december 2010
in de zaak A 2009/3**

Inzake

BVBA D. ENGELS

tegen

GMBH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE

Procestaal : Nederlands

**Arrêt du 23 décembre 2010
dans l'affaire A 2009/3**

En cause

BVBA D. ENGELS

contre

GMBH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 02.519.38.61
FAX 02.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 02.519.38.61
FAX 02.513.42.06
curia@benelux.be

Het Benelux-Gerechtshof heeft in zaak A 2009/3 het volgende arrest gewezen:

1. Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder: het Verdrag), heeft het Hof van Cassatie van België in een arrest van 3 april 2009, gewezen in de zaak van bvba D. ENGELS (verder: Engels) tegen de GmbH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE (verder: Daewoo), een vraag van uitleg gesteld van artikel 12 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962 (verder: BMW) en van artikel 2.19.1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE).

Ten aanzien van de feiten

2. Uit de gedingstukken blijken de navolgende feiten:

- op 2 juli 1997 deponeerde Engels een beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau onder het nummer 0616622, bestaande uit de letters "DE", voor onder meer elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, verlichting -, verwarming - en klimaatapparaten;
- op 7 maart 2003 deponeerde Daewoo een bijna identiek beeldmerk als gemeenschapsmerk onder het nummer 0032087871, voor onder meer elektronische toestellen voor ontspanning, kooktoestellen en koelapparaten;
- op 28 juni 2005, na een vruchteloze briefwisseling tussen beide partijen over het al dan niet gebruik door Engels van het merk "DE" en het al dan niet verval van dat merk, dagvaardde Daewoo voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen Engels in vervallenverklaring en doorhaling van haar merk wegens niet-gebruik;
- de rechtbank van koophandel te Antwerpen verklaarde bij vonnis van 31 maart 2006 deze vordering gegrond. De rechtbank verklaarde zich onbevoegd om kennis te nemen van de tegeneis van Engels voor zover deze steunde op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en strekte tot staking van beweerde onrechtmatige handelspraktijken;
- op 28 juni 2006 tekende Engels beroep aan tegen dit vonnis en in de beroepsprocedure beriep Engels zich tevens op de artikelen 8 en 10*bis*, 3°, van het Unieverdrag van Parijs (verder: Unieverdrag). Zij voerde aan dat het teken "DE" ook als 'bedrijfslogo' werd gebruikt door Daewoo, dus als aanduiding van de onderneming zelf, en hield voor dat zij zich op grond van artikel 10*bis*, 3°, Unieverdrag kon verzetten tegen het gebruik van dit teken door Daewoo, wegens verwarringstichting;

- bij arrest van 30 april 2007 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de vordering van Engels, *“ongeacht hoe zij hier wordt geformuleerd, hoe dan ook gegrond blijft op het gebruik van een teken dat moet worden beschouwd als merk in de zin van artikel 1 BMW, (thans artikel 2.1, lid 1, BVIE)”*. Vervolgens bevestigde het hof van beroep de vervallenverklaring van het merk van Engels en verklaarde de vordering gebaseerd op genoemd artikel 10bis, 3°, Unieverdrag niet ontvankelijk *“aangezien het door [Engels] geregistreerde merk ‘DE’, dat moet worden beschouwd als merk in de zin van artikel 1 BMW, thans 2.1,1 BVIE, vervallen is”*. Gelet op artikel 12 BMW - thans artikel 2.19, lid 1, BVIE - kan, volgens het hof van beroep, Engels zich niet beroepen op een vervallen geregistreerd merk om een vordering op een andere rechtsgrond in te stellen;
- Engels heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

De prejudiciële vraag

3. Bij arrest van 3 april 2009 heeft het Hof van Cassatie het eerste middel verworpen waardoor de vervallenverklaring van het merk *“DE”* van Engels definitief is. Voor het overige heeft het Hof iedere verdere beslissing aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag: *“Moeten artikel 12 BMW, enerzijds, en artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Benelux-recht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken?”*

Ten aanzien van het verloop van het geding

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie van België gezonden aan de partijen en aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen.

Voor Engels heeft mr. Geert Philipsen op 7 juli 2009 een memorie en op 31 augustus 2009 een *“aanvullende en hernemende memorie”* neergelegd.

Voor Daewoo heeft mr. Yves Van Couter op 9 juli 2009 een memorie neergelegd.

De middelen van de partijen zijn mondeling uiteengezet ter openbare rechtszitting van 30 november 2009 te Brussel, voor Engels door mr. Geert Philipsen en voor Daewoo door mr. Bernard Vanbrabant.

De partijen hebben pleitnotities neergelegd.

Advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 1 december 2009 schriftelijk conclusie genomen.

Engels en Daewoo hebben op 18 januari 2010 nog een aanvullende nota neergelegd als reactie op de conclusie van de advocaat-generaal.

Ten aanzien van het recht

5. Met deze vraag wenst het Hof van Cassatie van België te vernemen of artikel 2.19, lid 1, BVIE – voorheen artikel 12.A BMW – eraan in de weg staat dat de houder van een verval-len merk bescherming geniet op grond van andere wettelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 10*bis* Unieverdrag.

6. Artikel 12 BMW bepaalde:

*“A. 1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs, kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.*

2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.

3. Zij wordt opgeheven door inschrijving van het merk of vernieuwing tijdens het geding.

4. De merkhouder kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als hierna vermeld in artikel 13, onder A, voor zover de merkhouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.

B. De bepalingen van deze wet laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.”

Artikel 1, lid 1, BMW bepaalde:

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

Artikel 2.19 BVIE bepaalt:

“1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming in-roepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgespro-ken.

3. De bepalingen van deze titel laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig ge-bruik van dit teken.”

Artikel 2.1, lid 1, BVIE bepaalt:

“Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stem-pels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voor-stelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onder-scheiden.”

Artikel 4.8 BVIE bepaalt:

De bepalingen van dit verdrag doen geen afbreuk aan de toepassing van het Verdrag van Parijs, het TRIPS verdrag, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, de Overeenkomst van 's-Gravenhage alsmede de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht, waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit.

7. Uit de samenhang van zowel de artikelen 12 en 1, lid 1, BMW als van de artikelen 2.19 en 2.1, lid 1, BVIE volgt dat slechts in rechte bescherming wordt verleend aan de hou-der van een teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderschei-den van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming, indien dat teken als merk werd gedeponeerd en ingeschreven.

Wanneer een teken niet wordt gebruikt om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming, kunnen de gebruikers van dat teken de bepalingen van het gemene recht invoeren voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dat teken.

Hieruit volgt dat, volgens de bepalingen van het BVIE, de houder van een vervallen merk in rechte geen enkele, zelfs gemeenrechtelijke, bescherming kan verkrijgen voor zijn teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming. De vervallenverklaring belet immers dat hij zich kan beroepen op de inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

8. Artikel 10bis Unieverdrag bepaalt:

“1) De landen van de Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging.

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

3) Met name zullen moeten worden verboden: 1° alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent [...].”

Krachtens artikel 4.7 BVIE kunnen onderdanen van Beneluxlanden de toepassing invoeren van de bepalingen van het Unieverdrag.

9. Noch de rechtstreekse werking van de bepalingen van het Unieverdrag, noch de regel vervat in artikel 4.8 BVIE, beletten echter dat het verbod op rechtsbescherming van een niet gedeponeerd als merk beschouwd teken onverkort toepassing vindt.

Uit de toelichting van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bij de Titels II, III en IV BVIE blijkt, dat de inschrijving als merk een voorwaarde vormt voor de ontvankelijkheid van alle aanspraken op bescherming van een als merk beschouwd teken. Dit principe, voorheen vervat in artikel 12.A BMW, werd reeds vermeld in de memorie van toelichting bij de BMW en maakt van oudsher deel uit van het Beneluxmerkenrecht, over alle wijzigingen heen.

Aldus heeft de Beneluxwetgever doelbewust een zware sanctie willen invoeren voor het niet deponeren van een als merk beschouwd teken om het deponeren van tekens beschouwd als merken te bevorderen en om de rechtszekerheid te dienen, door derden van het bestaan van een exclusief recht als het merkenrecht op de hoogte te brengen via het merkenregister.

Overigens dient vastgesteld te worden dat waar er voor artikel 6*bis* Unieverdrag in een uitdrukkelijke uitzondering werd voorzien op de werkingssfeer van artikel 2.19, lid 1, BVIE, een dergelijke versoepeling voor de toepassing van artikel 10*bis* Unieverdrag ontbreekt.

Uit de voorbereidende werken van de diplomatieke Conferentie van Den Haag van 1925, alwaar artikel 10*bis*, lid 3, 1^o, met algemene stemmen werd goedgekeurd, kan worden afgeleid dat de bedenkingen die de Belgische delegatie had geuit en waarvan de Conferentie haar akte heeft verleend, met de goedgekeurde tekst niet onverenigbaar werden geoordeeld, en de verdragsluitende Staten aan het begrip 'daad van oneerlijke mededinging', vervat in die bepaling, derhalve kennelijk de draagwijdte hebben gegeven die meebrengt dat handelingen die merkinbreuk opleveren, niet noodzakelijk door die bepaling worden beheerst.

Op grond daarvan staat artikel 10*bis* Unieverdrag de toepassing van artikel 2.19, lid 1, BVIE, voorheen artikel 12.A, lid 1, BMW, niet in de weg. Degene die artikel 10*bis* Unieverdrag inroept ter bescherming van een teken dat als merk kan worden beschouwd, moet zich kunnen beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

De betrokken bepalingen van het BVIE staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een merk dat niet is ingeschreven of waarop het recht ingevolge het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10*bis*, lid 3, 1^o, Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen.

De prejudiciële vraag dient dus te worden beantwoord als hierna volgt.

Ten aanzien van de kosten

10. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen die op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria voor de raadslieden van de partijen, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

De kosten worden vastgesteld op 1.500 euro.

Het Benelux-Gerechtshof

Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België in zijn arrest van 3 april 2009 gestelde vraag.

Verklaart voor recht

“Artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19, lid 1, BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, moeten zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken.

Aldus gewezen door E.J. Numann, president, L. Mousel, eerste vicepresidente, E. Forrier, tweede vicepresident, M.-P. Engel, D.H. Beukenhorst, S. Velu, rechters, E. Gérard, A. Fettweis en A. Hammerstein, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 23 december 2010, door de heer A. Fettweis, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J.-F. Leclercq, eerste advocaat-generaal, en A. van der Niet, hoofdgriffier.

A. van der NIET

A. FETTWEIS