COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

A 2009/5/10

ARREST

van 24 juni 2010

Inzake

VAN HILST B.V. e.a.

tegen

THE JAGUAR COLLECTION LTD

Procestaal : Nederlands

ARRET

du 24 juin 201

En cause

VAN HILST B.V. e.a.

contre

THE JAGUAR COLLECTION LTD

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 de zaak A 2009/5 het volgende arrest gewezen.

1. Bij arrest van 26 juni 2009 heeft de Hoge Raad der Nederlanden in de zaak nr. 07/10594 van Handelsmaatschappij J. van Hilst B.V. c.s. tegen The Jaguar Collection Ltd. c.s., vragen van uitleg gesteld over art. 4, aanhef en onder 5, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) (oud).

Ten aanzien van de feiten

2. Uit het arrest van de Hoge Raad blijken de volgende feiten:
(i) Jaguar c.s. beroepen zich, als rechthebbenden, dan wel als (sub)licentienemers, op de volgende gedeponeerde merken:

(a) het woordmerk JAGUAR dat op 16 november 1971 door Jaguar Cars Ltd voor klasse 12 (automobielen en onderdelen) is gedeponeerd en onder nummer 062549 is ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau (BMB);

(b) het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 8 mei 1980 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor sportkleding en schoeisel voor spel en sport is gedeponeerd en onder nummer 367034 is ingeschreven bij het BMB;

(c) het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 2 december 1985 door Jaguar Deutschland GmbH onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 498048 is ingeschreven bij de World Intellectual Property Organization (WIPO);

(d) het woordmerk JAGUAR dat op 11 februari 1987 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 428697 is ingeschreven bij het BMB;

(e) het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 14 maart 1989 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 462314 is ingeschreven bij het BMB;

(f) het woordmerk JAGUAR RACING dat op 19 januari 2000 door Jaguar Cars Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 670953 is ingeschreven bij het BMB;

(g) het beeldmerk 'Ghura Head' (vooraanzicht kop roofdier) dat op 31 juli 1985 door Jaguar Cars Ltd voor de warenklasse 12 is gedeponeerd en onder nummer 410619 is ingeschreven bij het BMB.

(ii) Handelsmaatschappij J. Van Hilst B.V. (hierna: Van Hilst) is een groot- en detailhandel in schoenen. Ceje Beheer is enig aandeelhouder van Van Hilst. Bestuurders van Van Hilst zijn Ceje Beheer en J. van Hilst-van den Berg Beheer. C.J.J. van Hilst is enig aandeelhouder en bestuurder van Ceje Beheer. J. van Hilst-van den Berg Beheer is enig aandeelhouder en bestuur-

der van Pinocchio Schoenen B.V. (hierna: Pinocchio). Bestuurders van J. van Hilst-van den Berg Beheer zijn J.H. van Hilst en W.M. van Hilst-van den Berg.
(iii) Nadat de geldigheidsduur van een eerdere, aan Pinocchio overgedragen, inschrijving (uit 1971) was verstreken, heeft Pinocchio op 23 november 1984 het merk JAGUAR opnieuw gedeponeerd bij het BMB onder nummer 404141 voor de klasse leder en kunstleder producten en voor de warenklassen 18 en 25 voor laarzen, schoenen en pantoffels.
(iv) In het najaar van 2002 heeft Van Hilst herenschoenen op de markt gebracht onder de naam 'Jaguar Shoes for Men', met op de binnenzool de tekst: 'JAGUAR ® SHOES FOR MEN'.
(v) Naar aanleiding hiervan heeft Jaguar een kort geding gevoerd tegen Van Hilst. In hoger beroep heeft het gerechtshof te ´s-Hertogenbosch, bij arrest van 22 april 2003, onder meer geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponeerd, maar dat Jaguar zich wel kan verzetten tegen gebruik van het merk JAGUAR door Van Hilst op de wijze als is geschied in het najaar van 2002 met betrekking tot de herenschoenen ‘Jaguar Shoes For Men’, door in reclame-uitingen slogans te bezigen als ‘de wereldbekende naam Jaguar staat voor kwaliteit en zekerheid’ en ‘de befaamde Jaguars’.

3. In het hoofdgeding vorderen Jaguar c.s. – kort gezegd – een verbod tegen Van Hilst c.s. de wereldbekende Jaguar-merken en -handelsnaam of daarmee overeenstemmende tekens (zoals bijvoorbeeld ‘Jaguar by Pinocchio’ en ‘Jaguar Shoes for Men’) op enigerlei wijze te gebruiken, meer in het bijzonder voor of op waren of voor diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, alsmede nietigverklaring van het hiervoor in 2 onder (iii) bedoelde merkdepot en de vervallenverklaring van het merk.
De rechtbank Breda heeft de vorderingen van Jaguar c.s. in een tussenvonnis grotendeels afgewezen. In hoger beroep heeft het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch bij arrest van 13 maart 2007 het tussenvonnis van de rechtbank jegens Van Hilst en Pinocchio vernietigd voor zover dit betrekking heeft op de merkenrechtelijke (grondslag voor de) vorderingen van Jaguar c.s.

De prejudiciële vragen

4. De Hoge Raad heeft de eisers tot cassatie 3-6 in hun cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard, ten aanzien van Van Hilst en Pinocchio de middelen I en II ongegrond geoordeeld en iedere verdere beslissing met betrekking tot middel III aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vragen:

> *1. Moet, voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, beperkt tot het recht*

zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt?

2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode dan andere eisen of voorwaarden?

3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode naast de eis van (soort)gelijkheid van waren nog andere eisen of voorwaarden?

Ten aanzien van het verloop van het geding

5. Het Hof heeft, overeenkomstig art. 6 lid 5 van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

6. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen. Voor Van Hilst c.s. heeft mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te Amsterdam, een memorie ingediend. Voor Jaguar c.s. hebben mr. W.A. Hoyng en mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaten onderscheidenlijk te Amsterdam en ’s-Hertogenbosch een memorie ingediend. Vervolgens zijn voor partijen nog antwoordmemories ingediend.

7. De plaatsvervangend Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer heeft op 12 februari 2010 schriftelijk conclusie genomen. De opvolgend advocaat van Van Hilst c.s., mr. T. Cohen Jehoram, advocaat te Amsterdam, heeft schriftelijk gereageerd op de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal.

Ten aanzien van het recht

Over de eerste vraag

8. Het gaat bij de eerste vraag om uitleg van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), zoals dat luidde ten tijde van het bestreden depot op 23 november 1984, derhalve vóór (a) de uiterste implementatiedatum van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, (b) de wijziging van de BMW die op 1 januari 1996 in werking trad en (c) de inwerkingtreding van het TRIPs-verdrag.

9. De betrokken bepaling luidde destijds als volgt:
“Binnen de in artikel 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:
1 – 4. (…)

> 5. het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;
> 6. (…)”

10. Ten tijde van de totstandkoming van deze bepaling (in 1962) luidde art. 6bis van het Verdrag van Parijs volgens het Verdrag van Lissabon van 31 oktober 1958:

> “De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproduktie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproduktie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken.
> (…)”

11. Vooropgesteld wordt dat de tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) niet de eis vermeldt dat het aangevallen merk wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt. Uit de totstandkomingsgeschiedenis valt voorts af te leiden dat bij de redactie van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) het voorschrift van art. 6bis Verdrag van Parijs in aanmerking is genomen (“Het ontwerp houdt rekening met art. 6bis van het Verdrag van Parijs”), maar daaruit valt niet af te leiden dat daarbij de beperking is overgenomen dat het aangevallen merk voor gelijke of soortgelijke waren moet worden gebruikt. Evenmin blijkt dat de regeringen hebben willen breken met het in Nederland sedert de wijziging van de Merkenwet van 1956 geldende recht, dat nietigverklaring van een merkinschrijving wegens overeenstemming met een ouder bekend merk niet beperkte tot gevallen dat het jongere merk voor dezelfde of soortgelijke waren werd gebruikt als het oudere.

12. De eerste vraag moet derhalve ontkennend worden beantwoord.

Over de tweede vraag

13. Met zijn tweede vraag, die vanwege de ontkennende beantwoording van de eerste vraag thans aan de orde komt, wenst de Hoge Raad te vernemen of voor de bescherming op de voet van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis Verdrag van Parijs in de in de eerste vraag genoemde periode andere eisen of voorwaarden golden.

14. Zoals blijkt uit de bewoordingen van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) gold de eis dat het ingeschreven merk verwarring kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk. In dat verband moet worden aangenomen dat de term ‘verwarring’ aldus moet worden uitgelegd dat het ook de zogeheten ‘indirecte verwarring’ omvatte, waarvan sprake is wanneer het in aanmerking komende publiek de gerechtigden op het teken en het merk met elkaar verwart, dan wel meent dat dezen op enigerlei wijze economisch met elkaar verbonden zijn. Bovendien kan er aanleiding bestaan om, ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten, gevaar voor verwarring aan te nemen, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (vgl. voor het latere Europese merkenrecht: HvJEG 29 september 1998, nr. C-39/97, Jur. 1998, p. I-5507 (Canon/MGM)).

15. Uit het voorgaande volgt dat de tweede vraag aldus beantwoord moet worden, dat voor de bescherming op de voet van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis Verdrag van Parijs in de in de eerste vraag genoemde periode de eis gold dat het ingeschreven merk verwarring kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk, waarbij ‘verwarring’ in de hiervoor in rechtsoverweging 14 bedoelde zin moet worden opgevat.

Over de derde vraag

16. De derde vraag behoeft geen behandeling.

Ten aanzien van de kosten

17. Het Hof moet volgens art. 13 van het Verdrag de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het hoofdgeding aanhangig is.

18. Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het salaris van de raadslieden begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

19. Gelet op het vorenstaande moeten de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, worden bepaald op € 1.500 voor elk van de beide partijen.

Verklaring voor recht

Met betrekking tot de eerste vraag:

20. Voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, moet art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, niet beperkt tot het recht zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt.

Met betrekking tot de tweede vraag:

21. Voor de bescherming op de voet van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis Verdrag van Parijs geldt in de in de eerste vraag genoemde periode de eis dat het ingeschreven merk directe of indirecte verwarring kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk. Bij de beoordeling van dit verwarringsgevaar kan de mate van gelijksoortigheid van de waren een rol spelen.

Aldus gewezen door E.J. Numann, president, L. Mousel, eerste vicepresidente, D.H. Beukenhorst, E. Forrier, S. Velu, rechters, en C.A. Streefkerk, E. Gérard, A. Fettweis en E. Conzémius, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te ‘s-Gravenhage, op 24 juni 2010 door de heer E.J. Numann, voornoemd, in aanwezigheid van de heren F-F. Langemeijer, plaatsvervangend advocaat-generaal, en A. van der Niet, hoofdgriffier.

A. VAN DER NIET E.J. NUMANN