BENELUX-GERECHTSHOF

COUR DE JUSTICE BENELUX

A 76/1/21

ZAAK

AFFAIRE

A 76/1

inzake

en cause

CENTRAFARM B.V.

tegen

contre

BEECHAM GROUP Ltd

A R R E S T

A R R E T

9.2.1977

Het BENELUX-GERECHTSHOF

In de zaak nr A/76/1

Gezien de brief van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van april 1976 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte, afschrift van het interlocutoir vonnis dier Rechtbank van 22 maart 1976 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrafarm B.V. gevestigd te Rotterdam tegen de vennootschap naar Engels recht Beecham Group LTD., kantoor houdend te Brentford, Middlesex (Verenigd Koninkrijk), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg betreffende artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld ;

Ten aanzien van de feiten :

Overwegende dat bij het vonnis der Rechtbank, voor zover thans van belang, feitelijk is vastgesteld :

dat Beecham houdster is van een merk voor de waar, het antibioticum ampicilline, waarvoor op 30 december 1971 een Benelux-depot is verricht onder nummer 574878 ; dat dit merk bestaat in een cylindervormige capsule met halfbolvormige uiteinden, waarvan de ene helft rood en de ander helft zwart is gekleurd, met dien verstande dat de scheidslijn tussen rood en zwart over de breedte van de capsule loopt ; dat de vorm van deze capsule op zichzelf niet kan dienen om de waar ampicilline te onderscheiden ; dat Centrafarm de nietigverklaring van het depot heeft gevorderd ;

Overwegende dat de Rechtbank aanleiding heeft gevonden om bij haar vonnis aan het Benelux-Gerechtshof te verzoeken om uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken :

./.

1. Kan een kleur of kleurencombinatie op zichzelf dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden ?

2. Kan een merk, bestaande in een vorm, welke in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is ?

3. Kan een merk, bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is ?

4. In geval een of meer van de vorige vragen bevestigend worden beantwoord : naar welke maatstaven moet worden beoordeeld of een merk als in die vragen bedoeld dient om de waren van een onderneming te onderscheiden ? Geldt inburgering, waarop door gedaagde een beroep is gedaan, als maatstaf ?

Ten aanzien van het verloop van het geding :

Overwegende :

dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het vonnis der Rechtbank heeft toegezonden ;

dat het Hof de partijen, Centrafarm en Beecham, in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk opmerkingen te maken over de door de Rechtbank gestelde vragen, waarvan door beide partijen gebruik is gemaakt ;

dat ter zitting van het Hof van 18 oktober 1976 de standpunten van Centrafarm en van Beecham mondeling werden toegelicht en wel namens Centrafarm door Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, Mr. P. Derom en Mr. A.H. Vermeulen, advocaten onderscheidenlijk te Rotterdam en te Brussel, te Brussel en te Rotterdam, en namens Beecham door Jhr. Mr. J.J. Stoop, advocaat te 's-Gravenhage ;

./.

dat namens Centrafarm is betoogd dat de vragen 1, 2 en 3 ontkennend moeten worden beantwoord en dat ten aanzien van vraag 4 kan worden volstaan met het antwoord : "Een als merk ondeugdelijk teken kan, mits het niet intrinsiek (in se) ongeschikt is om als merk te dienen, bijwege van inburgering onderscheidend vermogen verwerven en daardoor alsnog een beschermbaar teken worden. Bij de beoordeling van de vraag of de inburgering van een dergelijk teken is voltooid, zal de rechter met alle omstandigheden van het geval ten tijde van een depot van dat teken rekening moeten houden" ;

dat namens Beecham is betoogd : dat de vragen 1, 2 en 3 bevestigend moeten worden beantwoord en dat zulks ten aanzien van de vragen 2 en 3 ook dan geldt, indien - onverhoopt - vraag 1 door het Hof ontkennend zou worden beantwoord ; dat vraag 4 als volgt moet worden beantwoord : De rechter geroepen om te oordelen over het al dan niet onderscheidend vermogen van een als merk ingeroepen teken moet met alle omstandigheden van het geval - en niet slechts naar de toestand ten tijde van het depot doch naar die ten tijde van zijn beslissing - rekening houden ; hij moet zeker ook de mogelijkheid van inburgering, d.w.z. een in feite door gebruik verkregen of versterkt onderscheidend vermogen, in zijn beschouwingen betrekken ; ook deze omstandigheid geldt als maatstaf voor de beoordeling of een merk dient om de waren van een onderneming te onderscheiden ;

dat de Advocaat-Generaal Berger ter zitting van 22 november 1976 conclusie heeft genomen ;

Ten aanzien van het recht :

Overwegende :

dat bij interlocutoir vonnis van 22 maart 1976 de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam krachtens het tweede en derde lid van artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de hiervoren vermelde vragen heeft gesteld betreffende de uitleg van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna te noemen : Eenvormige Beneluxwet) ;

./.

dat het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de gestelde vragen vooraf het volgende opmerkt :

(over vraag 1) :

dat de in vraag 1 gebezigde woorden "op zichzelf" door het Hof in deze zin worden begrepen, dat de vraag wordt gesteld of een kleur of kleurencombinatie kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden zonder dat de kleur of kleurencombinatie deel uitmaakt van een als merk gebezigd teken ;

(over de vragen 2 en 3) :

dat het Hof uit het vonnis van de Rechtbank opmaakt, dat de Rechtbank slechts hierom de vragen 2 en 3 naast elkaar heeft gesteld, omdat de Rechtbank in haar vonnis in het midden heeft gelaten of de capsule van Beecham behoort tot de waar ampicilline of dat de capsule uitsluitend de verpakking van de waar is, hetgeen moest meebrengen dat de Rechtbank de vraag zowel met betrekking tot de waar als met betrekking tot de verpakking diende te stellen ;

dat voorts in de vragen 2 en 3 met de woorden "wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is" wordt gedoeld niet slechts op een vorm die ingevolge het tweede lid van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet niet als merk kan worden beschouwd, maar ook op een vorm van een waar of van een verpakking, welke op zichzelf, dit is los van de kleur of de kleurencombinatie waarin hij is uitgevoerd, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen niet geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden ;

Overwegende voorts :

dat artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet luidt :

"Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

./.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren." ;

dat naar de duidelijke bewoordingen van dit artikel behoudens de uitzonderingen vervat in het tweede lid, naast de in het eerste lid opgesomde tekens, ook alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor de toepassing van de Eenvormige Beneluxwet als individuele merken worden beschouwd ;

dat geen grond bestaat - en meer in het bijzonder de geschiedenis van het totstandkomen van de Eenvormige Beneluxwet ongenoegzame steun biedt - om aan te nemen dat de Beneluxwetgever in artikel 1 van die wet onder de woorden "alle andere tekens" kleuren of kleurencombinaties niet zou hebben willen begrijpen ;

dat de in het eerste lid van dat artikel voorkomende woorden "die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden" medebrengen dat van merkrechtelijke bescherming worden uitgesloten die tekens, welke wegens gebrek aan onderscheidend vermogen ongeschikt zijn om in het maatschappelijk verkeer als individuele warenmerken te kunnen dienen ;

dat voorts om te voorkomen dat door een onbeperkte merkrechtelijke bescherming van alle tekens die kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden aan de vrijheid voor de industrie en handel op het stuk der vormgeving aan hun waren en derzelver verpakking op onaanvaardbare wijze te kort zou worden gedaan, de Beneluxwetgever in het tweede lid van artikel 1 heeft bepaald, dat vormen die door de aard van de waar worden bepaald dan wel een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren niet als merken kunnen worden beschouwd ;

dat daarnevens in het tweede lid van artikel 1 nog uitsluitend vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden ongeschikt worden verklaard om voor de toepassing van voornoemde Eenvormige Beneluxwet als merken te worden aangemerkt ;

dat uit dit samenstel van regels - met name uit de in het eerste lid gestelde eis van onderscheidend vermogen en de in het tweede lid gemaakte uitzonderingen - voortvloeit dat een enkele kleur niet vaak voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, doch artikel 1 verder niets behelst wat medebrengt dat, met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van gegevens van de natuur, kleuren of kleurencombinaties steeds van merkrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten ;

dat evenmin in de wet steun is te vinden voor de opvatting, dat met het oog op de belangen welke gediend zijn met het bestaan van de mogelijkheid van signalisatie van geneesmiddelen door middel van een genormaliseerde kleurcodering, artikel 1 ten aanzien van geneesmiddelen aan de mogelijkheid ener merkrechtelijke bescherming van kleuren of kleurencombinaties in de weg zou staan ;

Ten aanzien van de vragen 2 en 3, welke het Hof het eerst wil beantwoorden :

Overwegende :

dat het tot de wezenlijke functies van een individueel merk behoort de consument een waarborg te bieden voor de identiteit van de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming en de goodwill van de merkhouder te beschermen ; dat het door het eerste lid van artikel 1 geëiste onderscheidend vermogen dan ook van dien aard moet zijn, dat het merk daartoe kan dienen ;

dat - naar de algemene ervaring leert - onder omstandigheden een kleur of kleurencombinatie waarin de vorm van een waar of die van haar verpakking is uitgevoerd daaraan een zodanig preciserend en individualiserend karakter kan geven, dat die vorm - schoon op zichzelf daartoe ongeschikt - kan dienen om de wezenlijke functies van een individueel merk te vervullen en aldus geschikt is om naar de eis van lid 1 van artikel 1 de waren van een onderneming te onderscheiden ;

./.

dat de vragen 2 en 3 dan ook in beginsel bevestigend moeten worden beantwoord ;

dat zulks ook geldt voor het geval dat de vorm van een waar of die van haar verpakking ingevolge het bepaalde in het tweede lid van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet niet als individueel merk kan worden beschouwd ;

dat wanneer in een der in het tweede lid van artikel 1 genoemde gevallen de kleur of kleurencombinatie waarin de vorm van een waar of die van haar verpakking is uitgevoerd daaraan een genoegzaam onderscheidend vermogen verleent, die aldus uitgevoerde vorm als individueel merk kan worden beschouwd ;

dat immers de aan zodanige uitvoering toekomende merkrechtelijke bescherming niet meebrengt dat het gebruik van de vorm als zodanig wordt gemonopoliseerd ;

dat derhalve de verlening van een zodanige bescherming de belangen welke met het bepaalde in het tweede lid gediend willen zijn, onverlet laat ;

Ten aanzien van vraag 1 :

Overwegende :

dat een teken geacht kan worden het door artikel 1 vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het de identiteit van de waar of waren, als afkomstig van een onderneming, waarvoor het als merkteken moet dienen, genoegzaam vermag te demonstreren ;

dat het van de omstandigheden afhankelijk is of een kleurencombinatie zulks vermag ; dat zulks minder spoedig het geval zal zijn naar gelang het aanwenden van de kleurencombinatie in het maatschappelijk verkeer meer gebruikelijk, en de variëteit der waren waarvoor zij als kenteken moet dienen groter is ; dat echter de mogelijkheid daartoe geenszins uitgesloten is ; dat een enkele kleur zich tot het demonstreren van voormelde identiteit moeilijker zal lenen ; dat de mogelijkheid daartoe nochtans op voorhand niet geheel kan worden uitgesloten ;

dat mitsdien vraag 1 eveneens bevestigend moet worden beantwoord ;

./.

Ten aanzien van vraag 4 :

Overwegende :

dat uit hetgeen hiervoren is overwogen volgt, dat voor de rechter bij de beantwoording van de vraag of in een bepaald geval een als merk gedeponeerd teken naar de eis van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet "dient om de waren van een onderneming te onderscheiden", maatstaf dient te zijn of het desbetreffende teken, in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van evengenoemd wetsartikel vermag te vervullen ;

dat de rechter daarbij mede in aanmerking heeft te nemen of het teken - eventueel na het depot - door "inburgering" de door artikel 1, lid 1, van genoemde wet vereiste onderscheidende kracht heeft verkregen ;

dat de omstandigheid dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist, niet wordt genoemd in artikel 4 van de Eenvormige Beneluxwet ;

dat reeds daarin een aanwijzing is gelegen dat de wet er zich niet tegen verzet dat door een depot van een zodanig merk toch een recht op het merk kan worden verkregen, indien het merk na het depot door het gebruik dat ervan wordt gemaakt alsnog onderscheidend vermogen, als vereist in artikel 1, eerste lid, verkrijgt ;

dat voorts artikel 14 sub A onder 1a van de Eenvormige Beneluxwet verwijst naar artikel 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs ;

dat deze verwijzing kennelijk betrekking heeft op de tekst van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de Industriële Eigendom, zoals herzien op 31 oktober 1958 te Lissabon ;

./.

dat immers de tekst van het Unieverdrag van Parijs, zoals deze werd herzien te Londen op 2 juni 1934, een artikel 6 quinquies niet inhoudt ;

dat artikel 6 quinquies B onder 2 van genoemd Verdrag moet worden gelezen in verband met artikel 6 quinquies C onder 1, luidende : "Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque" ;

dat een en ander aldus moet worden begrepen, dat de rechter rekening heeft te houden met alle feitelijke omstandigheden ten tijde van zijn beslissing, dus ook met de omstandigheid dat het merk door het gebruik dat ervan is gemaakt het in artikel 1, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet bedoelde onderscheidend vermogen heeft verkregen ;

dat ten slotte blijkens artikel 5 van de Eenvormige Beneluxwet omstandigheden die zich na het depot hebben voorgedaan - zoals die, dat een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouder in het normaal taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden - tot verval van een merk kunnen leiden ; dat met de aan deze regeling ten grondslag liggende gedachtengang moeilijk verenigbaar zou zijn dat zich na het depot door toedoen van de depothouder voltrokken hebbende "inburgering" buiten beschouwing zou moeten worden gelaten ;

dat het eerste gedeelte van vraag vier dan ook moet worden beantwoord als hiervoren aangegeven en het tweede gedeelte dier vraag in bevestigende zin ;

Ten aanzien van de kosten :

Overwegende :

dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht, doch het Hof bij de vaststelling daarvan in aanmerking zal nemen het aan artikel 57, lid 3, van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van één advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te brengen kosten mag worden begrepen en tevens de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven ;

dat, gelet op het vorenstaande en op de door partijen op 's Hofs verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt :

voor Centrafarm B.V. op : 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten ;

voor Beecham Group Ltd op : 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten ;

Uitspraak doende op de door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij interlocutoir vonnis van 22 maart 1976 gestelde vragen ;

./.

Gelet op de, grotendeels eensluidende, conclusie van de Advocaat-Generaal Berger ;

Verklaart voor recht :

1. Een kleur of kleurencombinatie kan op zichzelf - onder omstandigheden - dienen als teken om de waren van een onderneming naar de eis van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken te onderscheiden ;

2. Een merk, bestaande in een vorm, welke in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, kan - onder omstandigheden - dienen om de waren van een onderneming naar de eis van evengenoemd wetsartikel te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is ;

3. Een merk, bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, kan - onder omstandigheden - dienen om naar de eis van voormeld artikel 1 de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is ;

4. Bij de beantwoording van de vraag of een teken naar de eis van voormeld artikel 1 dient om de waren van een onderneming te onderscheiden, dient als maatstaf te worden genomen of het desbetreffende teken - in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval - geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of de waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van dat wetsartikel vermag te vervullen ; daarbij dient mede in aanmerking te worden genomen of het teken, eventueel na het depot, door "inburgering" de door meergenoemd artikel 1 vereiste onderscheidende kracht heeft verkregen ;

./.

Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten :

Bepaalt die kosten als volgt :

voor Centrafarm B.V. op : 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten ;

voor Beecham Group Ltd op : 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten.

Aldus gewezen door de Heren Mr. C.W. Dubbink, President, A. Wauters, Tweede Vice-President, Baron J. Richard, A. de Vreese, F. Goerens, C. Wampach, Mr. H.E. Ras en Mr. Ch.M.J.A. Moons, Rechters, en de Heer E. Mores, Plaatsvervangend Rechter,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 9 februari 1977 door de Heer President Mr. C.W. Dubbink, in aanwezigheid van de Heer Advocaat-Generaal F. Dumon, Hoofd van het Parket, en de Hoofdgriffier, Dr. G.M.J.A. Russel.

De President :

Mr. C.W. Dubbink

De Griffier :

Dr. G.M.J.A. Russel