BENELUX-GERECHTSHOF

COUR DE JUSTICE BENELUX

A 82/5/7

ARREST VAN 20 MEI 1983

in de zaak A 82/5

Inzake :

HENRI JULLIEN B.V.

tegen

VERSCHUERE NORBERT

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 20 MAI 1983

dans l'affaire A 82/5

En cause :

HENRI JULLIEN B.V.

contre

VERSCHUERE NORBERT

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 82/5

Gezien de brief van 24 juni 1982 van de griffier van het Hof van Cassatie van België met, in bijlage, een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest gewezen op 11 juni 1982 door dat Hof inzake de Vennootschap naar Nederlands recht Henri Jullien B.V. tegen Norbert Verschuere, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de artikelen 3, 13 A en 14 B van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken aan het Hof worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

Overwegende dat eiseres houder is van het merk "Union", gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 014.606 ;

Dat verweerder zijnerzijds houder is van twee Benelux-merken voor identieke produkten, nl. uurwerken en toebehoren, en wel A : een merk samengesteld uit het woord UNION enerzijds en anderzijds een afbeelding bestaande uit drie onvolledige in elkaar overgaande cirkels waarin een anker voorkomt met aan de ene kant de letter V en aan de andere kant de letter S ; dit merk werd onder het nummer 088.380, met inroeping van de in 1957 verkregen rechten, bevestigend gedeponeerd ; B : een woordmerk UNION SOLEURE, bevestigend gedeponeerd onder het nummer 088.413 met inroeping van in 1960 verkregen rechten ;

Overwegende dat het Hof van Cassatie in zijn voornoemd arrest vaststelt dat de vordering van eiseres ertoe strekt verweerder het gebruik van de merken "Union Soleure" en "Union" met afbeelding van een anker te horen verbieden, de nietigheid van de depots van deze twee merken te horen uitspreken en verweerder tot schadevergoeding te veroordelen ;

Overwegende dat het Hof van Cassatie oordeelt dat er aanleiding toe is het Hof te verzoeken uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitleg van de artikelen 3, 13 A en 14 B van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken :

./.

"In welke zin dient het woord "overeenstemmend" in de artikelen 3, 13 A en 14 B van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken te worden uitgelegd ?

a. Volstaat het dat een woordmerk dat naar het oordeel van de rechter onderscheidend is (bijvoorbeeld Union), gecombineerd wordt met een ander woord (bijvoorbeeld Soleure) of met een grafiek (bijvoorbeeld cirkels, anker en letters), opdat er wettelijk geen overeenstemming meer zou bestaan ?

b. Zo niet, kan de rechter, na vastgesteld te hebben dat een woordmerk (bijvoorbeeld Union) een onderscheidend vermogen heeft, toch, zonder de voormelde artikelen te schenden, beslissen dat een ander merk dat bestaat uit dat zelfde woord (bijvoorbeeld Union), doch gecombineerd met een ander woord (bijvoorbeeld Soleure) of met een grafiek (cirkels, anker en letters) niet overeenstemmend is met het eerstgenoemde merk (bijvoorbeeld Union)";

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

Gelet op de memories neergelegd ter griffie van het Hof door Mr Steyaert namens Verschuere enerzijds en door Mrs Braun en van Innis namens Henri Jullien B.V., met bijlage, anderzijds ;

Overwegende dat de ministers van justitie geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid een memorie van antwoord in te dienen ;

Overwegende dat ter openbare zitting Mrs Ant. Braun en Th. van Innis in hun pleidooi werden gehoord ;

Overwegende dat de Heer Advocaat-Generaal Krings op 14 april 1983 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Overwegende dat de onder a gestelde vraag ontkennend moet worden beantwoord, aangezien er ten aanzien van de overeenstemming tussen een beschermd merk en een teken, geen enkele wettekst of rechtsregel in beginsel de gevolgen bepaalt van de toevoeging van een woord, een grafiek of een afbeelding aan een woordmerk, waarvan de rechter het onderscheidend vermogen heeft erkend ;

./.

Overwegende nopens de onder b gestelde vraag dat het aan de rechter toekomt om - in aanmerking genomen de omstandigheden van het geval - te oordelen of er sprake is van overeenstemming ;

Dat die appreciatiebevoegdheid evenwel niet onbeperkt is ;

Dat de rechter onder meer de in het navolgende dictum vermelde regel in aanmerking moet nemen ;

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 zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

dat krachtens de Belgische wetgeving, de honoraria van de raadslieden van partijen niet zijn begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ; dat op de behandeling voor het Hof geen andere kosten zijn gevallen ;

Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België in zijn voormeld arrest gestelde vragen ;

Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Krings ;

VERKLAART VOOR RECHT :

Het woord "overeenstemmend" in de artikelen 3, 13 A en 14 B moet aldus worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt ;

./.

Mitsdien :

A. Het volstaat niet dat een woordmerk dat naar het oordeel van de rechter onderscheidend is, gecombineerd wordt met een woord, een grafiek of een afbeelding, opdat er geen overeenstemming tussen beide merken meer zou bestaan ;

B. In geval van toevoeging aan een woordmerk als bedoeld onder A van een ander teken moet de rechter overeenstemming uitsluiten indien hij oordeelt dat de combinatie niet een zodanige gelijkenis met het eerste merk oplevert dat daardoor associaties met dat merk kunnen worden gewekt ;

Aldus gewezen door de Heren Mr Ch.M.J.A. Moons, President, R. Legros, Tweede Vice-President, R. Thiry, Mr H.E. Ras, Mr W.L. Haardt, A. Meeûs, Rechters, E. Mores, F. Hess en O. Stranard, plaatsvervangende Rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 20 mei 1983, door de Heer Rechter A. Meeûs, in aanwezigheid van de Heer Advocaat-Generaal E. Krings, Hoofd van het Parket, en de Heer Hoofdgriffier, Dr G.M.J.A. Russel.

(G.M.J.A. RUSSEL)

(A. MEEUS)