HET BENELUX GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX

A 92/3/7

ARREST VAN 26 MAART 1993
in de zaak A 92/3

Inzake :

MB INTERNATIONAL B.V.

tegen

MATTEL INC.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 26 MARS 1993
dans l'affaire A 92/3

En cause :

MB INTERNATIONAL B.V.

contre

MATTEL INC.

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

In de zaak A 92/3

1. Gelet op het op 21 februari 1992 door de Hoge Raad uitgesproken arrest in de zaak nr. 14.454 van "MB International B.V." - verder te noemen MB - gevestigd te Utrecht, tegen de vennootschap naar het recht van (één van de Staten van) de Verenigde Staten van Noord-Amerika, "Mattel Inc." - verder te noemen Mattel - gevestigd te Hawthorn, California, Verenigde Staten van Noord-Amerika, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof een vraag van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) wordt gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt omschrijft :

"Mattel heeft in mei 1989 een daartoe ontworpen speciale doos, waarin de zogenaamde Barbie-pop voor winkelverkoop wordt verpakt, als merk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Na constatering dat MB een pop, genaamd 'Sindy', in een verpakking, soortgelijk aan die welke Mattel als merk heeft gedeponeerd, op de markt brengt, heeft Mattel MB wegens merkinbreuk in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Breda. Overeenkomstig Mattels daartoe strekkende vordering heeft de President in kort geding MB veroordeeld om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het gebruik van de met het betreffende merk van Mattel overeenstemmende verpakking van de pop 'Sindy' <u>in de Benelux</u> te staken en gestaakt te houden. Deze beslissing is door het Hof bekrachtigd."

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vraag van uitleg van de BMW heeft gesteld :

> "Staat het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de BMW eraan in de weg dat de rechter van een der verdragstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13A BMW een verbod oplegt van gebruik van een merk in de andere verdragstaten ?"

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

4. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, een door de Griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijk opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en zij daartoe ieder een memorie hebben doen indienen, namens Mattel door mr. Ch. Gielen en namens MB door mr. Th. C.J.A. van Engelen, waarbij deze zich refereert aan het oordeel van het Hof ;

6. Overwegende dat de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate op 23 oktober 1992 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

7. Overwegende dat artikel 13 onder A BMW, voorzover inhoudende dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het daar omschreven inbreukmakend gebruik, niet de strekking heeft de merkhouder in enigerlei opzicht te beperken in het aanwenden van de middelen die het toepasselijke nationale recht hem in zodanig geval toekent ;

8. dat overigens geen enkele bepaling van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de BMW, noch het systeem van de BMW, noch enig beginsel van het Beneluxmerkenrecht de rechter van een van de verdragstaten belet volgens het nationale toepasselijke recht een verbod van zodanig merkinbreukmakend gebruik in de andere verdragstaten uit te spreken ;

9. Overwegende dat uit het vorenoverwogene volgt dat de vraag van de Hoge Raad ontkennend moet worden beantwoord ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

10. 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 ;

11. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ;

12. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof moeten worden bepaald als volgt :
voor MB : f 500,- (exclusief B.T.W.)
voor Mattel : op f 1.000,- (exclusief B.T.W.) ;

13. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Ten Kate ;

14. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 21 februari 1992 gestelde vraag ;

VERKLAART VOOR RECHT :

15. Het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) belet niet dat de rechter van een der verdragstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in artikel 13A BMW een verbod oplegt van gebruik van een merk in de andere verdragstaten.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, president, F. Hess, eerste vice-president, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, P. Marchal, rechters, Y. Rappe, D. Holsters en mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 26 maart 1993, door de heer Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heer Th.B. ten Kate, advocaat-generaal, en de heer C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

Dejonge

C. DEJONGE

S.K. MARTENS