

ARRET DU 13 DECEMBRE 1994
dans l'affaire A 93/3

En cause :

MOTOREST

contre

1. HODY,
2. RESTO-INN

Langue de la procédure : le français

ARREST VAN 13 DECEMBER 1994
in de zaak A 93/3

Inzake :

MOTOREST

tegen

1. HODY,
2. RESTO-INN

Procestaal : Frans

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 93/3

1. Gelet op het op 25 januari 1993 door het Hof van Cassatie van België uitgesproken arrest in de zaak van Motorest, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Brussel (verder te noemen : Motorest), tegen Hody Jacques, advocaat, kantoor houdend te Luik, curator in het faillissement van de n.v. La Normandie (verder te noemen : Hody) en Resto-Inn, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Verviers (verder te noemen : Resto-Inn), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder te noemen : het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder te noemen : BMW) worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt te omschrijven zijn :

- a. Motorest exploiteert sedert 1971 een keten van snelrestaurants onder de aanduiding "Quick". Voor verschillende het woord "Quick" bevattende merken werden door Motorest Benelux-depots verricht, een eerste in 1970 onder het nummer 43.765. Sedert 1982 exploiteert de n.v. La Normandie een snelrestaurant onder de benaming "Jumbo Quick". Voor de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik stelde Motorest bij dagvaarding van 27 december 1982 een vordering in ertoe strekkende de n.v. La Normandie verbod op te leggen het woord "Quick" in haar benaming te gebruiken, omdat Motorest dit woord "Quick" als merk had gedeponeerd en het gebruik ervan door de n.v. La Normandie een vorm van oneerlijke mededinging was. Nadat de voorzitter de zaak naar de rechtbank had verwezen, stelde de n.v. La Normandie een tegenvordering in ertoe strekkende het merk "QUICK" nietig te doen verklaren.
- b. Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Luik van 1 april 1983 werd de vordering van Motorest afgewezen en de tegenvordering van de n.v. La Normandie ingewilligd. Tegen dit vonnis werd door Motorest hoger beroep ingesteld.

- c. Tijdens de procedure in hoger beroep werd de n.v. La Normandie in staat van faillissement verklaard en werd Hody als curator aangesteld. Het restaurant "Jumbo Quick" werd overgenomen door Resto-Inn, die het verder uitbaatte en op 5 januari 1987 het merk "JUMBO QUICK JUNIOR" deponeerde onder het nummer 689.536. In 1989 opende Resto-Inn een tweede restaurant onder de naam "Jumbo Quick".
- d. Voor het Hof van Beroep te Luik werd het geding namens de gefailleerde vennootschap La Normandie hervat door de curator Hody, en kwam Resto-Inn vrijwillig tussen in het geding. Moto-rest vorderde voor het Hof van Beroep dat aan Resto-Inn verbod zou worden opgelegd verder gebruik te maken van het woord "Quick", afzonderlijk of in samenstellingen, als benaming en in haar advertenties ; tevens vorderde Moto-rest ook nog incidenteel de nietigverklaring van het depot door Resto-Inn op 5 januari 1987 van het merk "JUMBO QUICK JUNIOR".
- e. Bij arrest van het Hof van Beroep te Luik van 21 februari 1991 werd het vonnis van de rechtbank van koophandel bevestigd in zoverre het afwijzend beschikte over de hoofdvordering van Moto-rest, na onder meer te hebben overwogen dat het merk "QUICK" geen voldoende onderscheidend vermogen meer bezat om bescherming tegen het gebruik van het merk "JUMBO QUICK" te genieten. De tegenvordering van de n.v. La Normandie en de incidentele vordering van Moto-rest werden afgewezen op grond dat de merken "QUICK" geldig waren ten tijde waarop ze gedeponeerd werden ;

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

3. Overwegende dat het Hof van Cassatie de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

- (1) Moet de rechter, bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, als bedoeld in artikel 13 A van de Eenvormige Benelux-merkenwet, letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van het overeenstemmend teken een aanvang heeft genomen ?

Vertaling 4

- (2) Zo neen, mag de rechter dan letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek op eender welk tijdstip van de periode die volgt op het tijdstip waarop het als inbreukmakend aangevallen gebruik is begonnen ? Mag hij, inzonderheid, letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van zijn uitspraak ?
- (3) Moet de rechter om de omvang van de in artikel 13 A van de Eenvormige Benelux-merkenwet bedoelde bescherming van het merk te bepalen, letten op de voorwaarde die artikel 5, 4°, van de genoemde eenvormige wet stelt voor het verval van het recht op het merk, te weten dat het opnemen van het merk in het normale taalgebruik als gebruikelijke benaming voor een waar, door toedoen van de merkhouder is gebeurd ? ;

4. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag, een door de griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie van België heeft gezonden aan de Minister van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen ; dat Motorest een memorie heeft doen indienen door mr L. Van Bunnan, dat Resto-Inn een memorie en een memorie van antwoord heeft doen indienen door mrs P. François, S. Zenobi en D. Andrien ;

6. dat ter zitting van het Hof van 8 november 1993 de standpunten van de partijen mondeling zijn toegelicht door evengenoemde raadslieden, die een pleitnota hebben overgelegd ;

7. Overwegende dat de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal G. D'Hoore op 10 februari 1994 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Ten aanzien van alle vragen :

8. Overwegende dat alle drie vragen klaarblijkelijk betrekking hebben op een situatie waarin eerst nadat een aanvang is gemaakt met het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken, het onderscheidend vermogen waarover het aanvallende merk ten tijde van zijn deponering beschikte, geheel of ten dele verloren is gegaan, bij voorbeeld doordat het in het normale spraakgebruik de gebruikelijke aanduiding is geworden voor een waar of dienst zoals die onder het aanvallende merk en onder het aangevallen teken wordt aangeboden dan wel doordat het ernstig is verwaterd door het gebruik door andere concurrenten van de merkhouder van een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens ;

9. Overwegende dat het Hof, blijkens zijn arrest van 5 oktober 1982 in de zaak A 81/4 ("JUICY FRUIT" - *Jurisprudentie* deel 3, blz. 20 e.v.), als regel heeft aanvaard dat wanneer in het kader van de vraag of sprake is van merkinbreuk de beschermingsomvang van het aanvallende merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, beslissend zijn de opvattingen van het in aanmerking komende publiek niet ten tijde waarop het recht op dat merk ontstond, maar ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken ;

10. Overwegende dat de vragen van het Hof van Cassatie ertoe strekken te vernemen of voormelde regel ook toepassing moet vinden in een situatie als onder 8 omschreven, dan wel of in zodanige situatie een andere regel moet gelden en zo ja, welke ;

11. dat bij de beantwoording van deze vragen wordt uitgegaan van een inbreukprocedure waarin een verbod wordt gevraagd het aangevallen teken te gebruiken ;

12. dat bij die stand van zaken de rechter in de eerste plaats staat voor de vraag of het aangevallen teken inbreuk maakt, en vervolgens, zo hij deze vraag bevestigend beantwoordt, of deze inbreuk het gevorderde verbod wettigt ;

13. Overwegende dat geen grond bestaat die rechtvaardigt in situaties als onder 8 omschreven bij de beantwoording van de vraag of het aangevallen teken inbreuk maakt, af te wijken van de onder 9 bedoelde regel ;

14. Overwegende dat in zulke situaties de rechter wel, zo hij oordeelt dat, bezien naar de toestand ten tijde dat een aanvang werd gemaakt met het gebruik van het aangevallen teken, sprake is van inbreuk op het aanvallende merk, de vraag onder ogen moet zien of de omstandigheid dat sedertdien het onderscheidend vermogen waarover het aanvallende merk ten tijde van zijn deponering beschikte, in voege als voormeld geheel of ten dele verloren is gegaan, meebrengt dat in dit geval - bij wijze van uitzondering - het oordeel dat het aangevallen teken inbreuk maakt, een verbod van verder gebruik van dat teken niet wettigt ;

15. dat in dit verband eraan wordt herinnerd dat, zoals het Hof al meermalen tot uitdrukking heeft gebracht, de - vergaande - bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op een merk verleent, berust op een afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, waaronder in dit verband in de eerste plaats zijn concurrenten ;

Vertaling 6

16. dat daarbij van belang is dat in situaties als onder 8 bedoeld verlies van onderscheidend vermogen van het aanvallende merk zeer wel het gevolg kan zijn van het gebruik van het aangevallen teken al dan niet in combinatie met het gebruik door andere concurrenten van de merkhouder van tekens die, gemeten naar de onder 9 bedoelde maatstaf, evenzeer als inbreukmakend moeten worden aangemerkt, alsmede van daarmee samenhangend toedoen van de betrokken concurrenten van de merkhouder ;

17. dat daarom in de lijn ligt van de belangenafweging zoals die tot uitdrukking komt in de bepalingen van de BMW - waaronder het bepaalde in artikel 5 aanhef en onder 4° - te aanvaarden dat de rechter de onder 14 bedoelde vraag enkel dan bevestigend mag beantwoorden indien het verloren gaan van het onderscheidend vermogen van het aanvallende merk geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de houder van dat merk ;

18. dat hieruit volgt dat op de aan het Hof gestelde vragen moet worden geantwoord zoals hierna in het dictum zal worden vermeld ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

19. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen ;

20. dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen ;

21. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal G. D' Hoore ;

22. Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België bij arrest van 25 januari 1993 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

23. Wanneer in het kader van de vraag of sprake is van merkinbreuk de beschermingsomvang van het aanvallende merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, valt daarvoor steeds te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het inbreuk makend aangevallen gebruik van het merk of een overeenstemmend teken een aanvang nam ;

24. Wanneer, met inachtneming van de onder 23 bedoelde maatstaf, wordt geoordeeld dat sprake is van merkinbreuk dan wettigt zulks in de regel een verbod van verder gebruik van het inbreukmakend teken ;

25. Dit laatste kan anders zijn indien, nadat een aanvang is gemaakt met het inbreukmakend gebruik, het aanvallende merk zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele heeft verloren doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de houder van dat merk.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, president, F. Hess, eerste vice-president, P. Kayser, R. Everling, rechters, W.J.M. Davids, J.L.M. Urlings, D. Holsters, J. D'Haenens en mevrouw D. Baeté-Swinnen, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 13 december 1994 door de heer D. Holsters, voornoemd, in aanwezigheid van de heer G. D'Hoore, plaatsvervangend advocaat-generaal, en de heer C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.