BENELUX-GERECHTSHOF **COUR DE JUSTICE BENELUX**

A 93/4/11

ARREST VAN 16 DECEMBER 1994

in de zaak A 93/4

Inzake :

1. TETRA PAK AB
2. TETRA PAK B.V.

tegen

MATRIX INFORMATIESYSTEMEN B.V.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 16 DECEMBRE 1994

dans l'affaire A 93/4

En cause :

1. TETRA PAK AB
2. TETRA PAK B.V.

contre

MATRIX INFORMATIESYSTEMEN B.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 93/4

1. Gelet op het op 4 mei 1993 door het Gerechtshof te Arnhem uitgesproken arrest in de zaak van :
1. de vennootschap naar vreemd recht AB TETRA PAK, gevestigd te Lund, Zweden, en
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TETRA PAK B.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen : Tetra Pak,
tegen :
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATRIX INFORMATIE-SYSTEMEN B.V., gevestigd te Nijmegen, verder te noemen : Matrix,
waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat het Gerechtshof te Arnhem de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven :

(i) AB Tetra Pak te Lund (Zweden) maakt sinds 1952 haar bedrijf van de fabricage van en handel in verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines, alsmede automatiseringsdiensten, verricht ten behoeve van en marketingdiensten verleend voor haar afnemers. Sinds 1956 wordt in Nederland dit bedrijf mede uitgeoefend door Tetra Pak BV te Amsterdam. Beide ondernemingen maken deel uit van een groep die wereldwijd in meer dan 100 landen dit bedrijf uitoefent.

(ii) AB Tetra Pak en Tetra Pak BV voeren sedert 1952 respectievelijk 1956 hun namen als handelsnamen.

(iii) AB Tetra Pak is in de Benelux sedert geruime tijd houdster van de warenmerken (woordmerken of woord/beeldmerken) TETRA PAK, TETRAREX, TETRA KING, TETRATAINER, TETRA CUP, TETRA, TETRABRIK en TETRA CREAMER.

(iv) Met een beroep op verkregen rechten heeft Tetra Pak AB op 21 januari 1987 depots ex artikel 40 onder A BMW verricht telkens voor de volgende diensten : (kl. 36) Leasing, (kl. 37) bouwtechnische werkzaamheden ; installatie, onderhoud en reparatie van installaties, machines en apparaten ; (kl. 42) advies en informatie op technologisch gebied, voor de tekens (woord-

merken of woord/beeldmerken) TETRA BRIK, TETRA PAK, TETRA KING, TETRA REX ; een en ander met een beroep op eerste gebruik variërend van 1960 tot 1970.

(v) Met een beroep op verkregen rechten heeft Tetra Pak AB vervolgens op 1 december 1987 een depot ex artikel 40 onder A BMW verricht van het teken TETRA voor de dienst (kl. 42) 'computerprogrammering', met een beroep op eerste gebruik sedert 1986.

(vi) Daaraan voorafgaand, op 19 mei 1987, had Matrix ex artikel 3 BMW het merk TETRA gedeponeerd voor de waren (kl. 9) geregistreerde computerprogramma's ten dienste van marketing- en verkoop-informatiesystemen.

(vii) Op 16 december 1987 verrichtte Matrix voorts depots van de merken TETRA-EXPRESS en TETRA-SALES voor de waren (kl. 9) computerprogramma's, vastgelegd op banden, schijven of andere gegevensdragers.

(viii) AB Tetra Pak en Tetra Pak BV hebben de nietigverklaring gevorderd van de merkdepots van Matrix, en vorderen voorts dat aan Matrix verboden wordt ieder gebruik van de tekens TETRA, TETRA-EXPRESS en TETRA-SALES.

(ix) Zowel de rechtbank als, in hoger beroep, het gerechtshof te Arnhem, zijn er van uitgegaan dat de diverse TETRA-merken van partijen met elkaar overeenstemmen in de zin van artikelen 3 en 13 BMW.

(x) Afgezien van de dienst 'computerprogrammering' als aangegeven in het onder (v) bedoelde TETRA-dienstmerkdepot door AB Tetra Pak, hebben zowel de rechtbank als, in hoger beroep, het gerechtshof te Arnhem geoordeeld, dat tussen de waren en diensten van AB Tetra Pak enerzijds en de waren van Matrix anderzijds geen soortgelijkheid bestaat in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en onder 1° j° artikel 39 BMW, en dat Matrix haar merken ook niet gebruikt op een door partijen AB Tetra Pak en Tetra Pak BV ingevolge artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en onder 2° te verbieden wijze.

(xi) Het gerechtshof te Arnhem heeft geoordeeld dat soortgelijkheid in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid onder 1° BMW wél bestaat tussen de dienst 'computerprogrammering' als vermeld in het onder (v) bedoelde depot van het merk TETRA door Tetra AB dd. 1 december 1987, en de waar 'computerprogramma's' als vermeld (met daar vermelde toevoegingen) in het onder (vi) bedoelde depot van Matrix dd. 19 mei 1987 en de onder (vii) bedoelde depots van Matrix dd. 16 december 1987.

(xii) Matrix heeft gemotiveerd betwist dat AB Tetra Pak en Tetra Pak BV het teken TETRA vóór 1 januari 1987 in de zin van artikel 40 onder A BMW hebben gebruikt voor de dienst 'computerprogrammering'.

(xiii) Het gerechtshof te Arnhem heeft geoordeeld, enerzijds, dat partijen AB Tetra Pak en Tetra Pak BV tot bewijs van bedoeld gebruik vóór 1 januari 1987 kunnen worden toegelaten. Anderzijds heeft het gerechtshof te Arnhem geoordeeld dat bij de beoordeling van het eventueel te leveren bewijs vragen van uitleg van de BMW rijzen ;

3. Overwegende dat het Gerechtshof te Arnhem de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

1. Welke maatstaven moeten worden aangelegd voor het aanwezig achten van het 'gebruik maken' van een dienstmerk in de zin van artikel 40 onder A BMW ?
1.a. Kan zodanig 'gebruik maken' reeds worden aangenomen bij gebruik dat een aanspraak tot bescherming op basis van het nationaal recht (handelsnaamrecht, onrechtmatige daad of anderszins) deed ontstaan ?
1.b. Of kan zodanig 'gebruik maken' eerst worden aangenomen indien er sprake is van 'normaal gebruik' van een merk in de zin van artikel 5 onder 3° BMW ?
1.c. Of geldt nog een andere maatstaf ?
1.d. Wat geldt ten deze met betrekking tot de bewijslast ?

2. Als een onderneming voor 1 januari 1987 van een samenstel van tekens heeft 'gebruik gemaakt', in de zin van artikel 40 onder A BMW, kan het 'gebruik maken' van dat samenstel van tekens dan tevens gelden als 'gebruik maken van een dienstmerk', in de zin van artikel 40 onder A BMW, van één van de tekens die deel uitmaken van dat samenstel ?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

4. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het onder 1 genoemde Verdrag een door de griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van het Gerechtshof te Arnhem heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5. Overwegende dat Tetra Pak door Mr Ch. Gielen, advocaat te Amsterdam, een memorie heeft doen indienen ;

6. dat Matrix door Mr P.H.W.H. Roelofs, advocaat te Arnhem, een memorie alsmede een memorie van antwoord heeft doen indienen ;

7. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 20 december 1993 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, voor Tetra Pak door Mr Gielen en door Mr E.J. Arkenbout, eveneens advocaat te Amsterdam, en voor Matrix door Mr H. Struik, advocaat te Utrecht, die pleitnota's hebben overgelegd ;

8. Overwegende dat de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok op 31 mei 1994 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Ten aanzien van de eerste vraag :

9. Overwegende dat bij Protocol van 10 november 1983, houdende wijziging van de BMW, in werking getreden op 1 januari 1987, aan deze wet een hoofdstuk V is toegevoegd onder de titel "Dienstmerken" ;

10. dat in dit hoofdstuk in artikel 39 is bepaald dat de hoofdstukken I, II en IV van overeenkomstige toepassing zijn op tekens ter onderscheiding van diensten, "dienstmerken" genoemd, met dien verstande dat ook soortgelijkheid tussen diensten en waren kan bestaan ;

11. dat de eveneens in dit hoofdstuk opgenomen artikelen 40 tot en met 43 bepalingen van overgangsrecht inhouden ;

12. dat artikel 40 luidt :

"A. Een ieder die op de datum van het in werking treden van het Protocol, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, in het Beneluxgebied gebruik maakt van een dienstmerk en binnen een termijn van een jaar, te rekenen van die datum, een Benelux-depot van dat merk verricht, wordt voor de beoordeling van de rangorde daarvan geacht dit depot op genoemde datum te hebben verricht.

B. De bepalingen van dit hoofdstuk brengen geen wijziging in de rechten die voortvloeien uit het gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op voornoemde datum.

C. De nietigheid van een onder A bedoeld depot kan niet worden ingeroepen op de enkele grond van het feit dat dit depot in rangorde na het depot van een overeenstemmend warenmerk komt." ;

13. Overwegende dat zowel blijkens de bewoordingen van deze bepaling als blijkens de daarop gegeven toelichting de wetgever bij het formuleren van het overgangsrecht ervan is uitgegaan dat een ondernemer die reeds vóór het inwerkingtreden van het Protocol binnen het Beneluxgebied gebruik maakte van een teken teneinde daardoor door hem aangeboden diensten van die van anderen te onderscheiden, dat gebruik moest kunnen voortzetten ;

14. dat de wetgever bij het formuleren van daarop gerichte regels van overgangsrecht voor de moeilijkheid stond dat, voor zover vóór het inwerkingtreden van het Protocol tekens ter onderscheiding van diensten in de Beneluxlanden bescherming genoten, deze niet werd verleend in de vorm van een uitsluitend recht, zodat het overgangsrecht niet kon worden opgezet naar analogie van het bepaalde in Hoofdstuk III van de BMW ;

15. dat vóór het inwerkingtreden van het Protocol gebruikers van meerbedoelde tekens ter bescherming van hun belangen bij die tekens waren aangewezen op de bepalingen inzake onrechtmatige daad, meer in het bijzonder op die inzake de ongeoorloofde mededinging, waarbij de vraag of en in hoeverre zij op deze bescherming aanspraak konden maken, uit de aard der zaak telkens afhing van de omstandigheden van het gegeven geval ;

16. Overwegende dat de wetgever tegen deze achtergrond het overgangsrechtelijk systeem zo heeft ingericht - de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting geeft dit aan door te zeggen dat het gekozen systeem berust op twee beginselen - dat ondernemers die reeds vóór het inwerkingtreden van het Protocol binnen het Beneluxgebied gebruik maakten van een teken teneinde daardoor door hen aangeboden diensten van die van anderen te onderscheiden, konden kiezen in welke vorm zij dat gebruik wensten voort te zetten :

- enerzijds kregen zij de mogelijkheid terzake een uitsluitend recht op een dienstmerk te verkrijgen met een bijzondere rangorde (artikel 40 onder A) ;
- anderzijds werden zij niet gedwongen het daartoe vereiste depot te verrichten : diegenen die de noodzaak daarvan niet inzagen, bijvoorbeeld omdat zij de bestaande bescherming voor het gebruik van het teken toereikend achtten, zouden zich blijvend op deze bescherming kunnen beroepen (artikel 40 onder B) ;

17. Overwegende dat het blijkens de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting telkens aan de rechter is om "aan de hand van de feitelijke omstandigheden" uit te maken of een ondernemer reeds vóór het inwerkingtreden van het Protocol binnen het Beneluxgebied zodanig gebruik maakte van een teken teneinde daardoor door hem aangeboden diensten te onderscheiden dat hij gerechtigd was tot het in artikel 40 onder A bedoelde depot dan wel tot de in artikel 40 onder B bedoelde bescherming ;

18. dat het voor wat betreft de onder B bedoelde bescherming, zoals het Hof reeds heeft beslist in zijn arrest van 7 november 1988 in de zaak A 87/5 (*Jurisprudentie*, deel 9, blz. 121 en volgende), aankomt op de rechtstoestand zoals die op grond van de nationale wet voortvloeide uit het gebruik dat op de datum van de inwerkingtreding van het Protocol van het desbetreffende teken in feite werd gemaakt ;

19. Overwegende dat uit een en ander volgt dat de rechter bij het nemen van een beslissing als onder *17* bedoeld telkens als maatstaf heeft te hanteren of, alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden (zoals : de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik, de aard van de diensten en de omvang van de onderneming) in aanmerking genomen, op de datum van de inwerkingtreding van het Protocol sprake was van een zodanig bezigen van een teken ter onderscheiding van door een ondernemer verrichte diensten dat dit naar het toenmalige recht van de Benelux-Staat waar dat gebruik werd gemaakt, voldoende was om bij de rechter van die Staat bescherming te kunnen krijgen tegen van gebruik van een jonger teken of ander onderscheidingsmiddel te duchten verwarringsgevaar ;

20. Overwegende dat het Hof in vraag 1 slechts een aanloop ziet tot de vragen 1a, 1b en 1c en daarom van oordeel is dat deze vraag geen afzonderlijke beantwoording behoeft ;

21. Overwegende dat uit het vorenoverwogene volgt dat de vragen 1a en 1b ontkennend en vraag 1c in voege als voormeld bevestigend moeten worden beantwoord ;

22. Overwegende dat in het antwoord op vraag 1c besloten ligt dat met betrekking tot de bewijslast (vraag 1d) de regels van het in dat antwoord bedoelde nationale recht van toepassing zijn ;

Ten aanzien van de tweede vraag :

23. Overwegende dat uit het vorenoverwogene volgt dat de vraag of, als een ondernemer reeds vóór het inwerkingtreden van het Protocol binnen het Beneluxgebied gebruik maakte van "een samenstel van tekens" teneinde door hem aangeboden diensten van die van anderen te onderscheiden, dat gebruik tevens kan gelden als in de zin van artikel 40 onder A "gebruik maken van een dienstmerk" van "één van de tekens die deel uitmaken van dat samenstel", eveneens moet worden beantwoord aan de hand van de hiervoor onder *19* geformuleerde maatstaf en het antwoord op die vraag aldus daarvan afhangt of - kort gezegd - die ondernemer voor dat ene teken bij de rechter bescherming had kunnen krijgen tegen van gebruik van een jonger teken of ander onderscheidingsmiddel te duchten verwarringsgevaar ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

24. 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 ;

25. 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 ;

26. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof moeten worden bepaald als volgt : voor Tetra Pak op f. 2.500,- (exclusief B.T.W.) en voor Matrix eveneens op f. 2.500,- (exclusief B.T.W.) ;

27. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok ;

28. Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te Arnhem bij arrest van 4 mei 1993 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

Ten aanzien van alle vragen tezamen :

29. Bij de beantwoording van de vraag of een ondernemer, die reeds vóór het inwerkingtreden van het Protocol binnen het Beneluxgebied gebruik maakte van een teken dan wel van een samenstel van tekens teneinde door dat teken onderscheidenlijk door één van de, onderdeel van dat samenstel uitmakende tekens door hem aangeboden diensten van die van anderen te onderscheiden, gerechtigd is tot het in artikel 40 onder A BMW bedoelde depot dan wel tot de in artikel 40 onder B bedoelde bescherming, dient de rechter de maatstaf aan te leggen of, alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, op de datum van dat inwerkingtreden sprake was van een zodanig bezigen van het teken ter onderscheiding van die diensten dat dit, naar het toenmalige recht van de Benelux-Staat waar dat gebruik werd gemaakt, voldoende was om bij de rechter van die Staat bescherming te kunnen krijgen tegen van gebruik van een jonger teken of ander onderscheidingsmiddel te duchten verwarringsgevaar, terwijl met betrekking tot de bewijslast de regels van het recht van vorenbedoelde Benelux-Staat van toepassing zijn.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, president, F. Hess, eerste vice-president, P. Kayser, R. Everling, C.H. Beekhuis, P. Marchal, rechters, F.H.J. Mijnssen, D. Holsters en I. Verougstraete, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 16 december 1994, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th.B. ten Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. DEJONGE

S.K. MARTENS