BENELUX-GERECHTSHOF **COUR DE JUSTICE BENELUX**

A 93/7/11

ARREST VAN 16 DECEMBER 1994

in de zaak A 93/7

Inzake :

MICHELIN

tegen

MICHELS

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 16 DECEMBRE 1994

dans l'affaire A 93/7

En cause :

MICHELIN

contre

MICHELS

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 93/7

1. Gelet op het op 17 december 1993 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 15.112 van de vennootschap naar Frans recht "Compagnie Générale des Etablissements Michelin" gevestigd te Clermont-Ferrand, Frankrijk, - verder te noemen Michelin - tegen :
(1) de vennootschap naar Duits recht "Michelin Besteck und Metallwarenfabrikation Werner Michels", gevestigd te Krefeld, Bondsrepubliek Duitsland,
(2) "C.M. Bongers Nijmegen B.V.", gevestigd te Nijmegen, en
(3) "Alag International B.V.", gevestigd te Nijmegen - verder afzonderlijk te noemen Michels, Bongers en Alag en gezamenlijk ook aan te duiden als Michels - 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 :

> "(i) Michelin is reeds sedert het begin van deze eeuw een vermaard producent van banden voor voertuigen, zowel voor personenauto's als voor vrachtauto's. Tevens is zij sedert lange tijd actief in de metaalindustrie, waar men velgen voor banden van Michelin en metaaldraad voor radiaalbanden produceert. In Nederland heeft Michelin sedert 1947 een vestiging (in 's-Hertogenbosch), welke zich toelegt op de productie van banden voor vrachtauto's, autobussen en bestelwagens.
>
> (ii) Michelin heeft ook een grote reputatie opgebouwd met het publiceren van kaarten, gidsen en plannen, waarvan inmiddels miljoenen exemplaren op de markt zijn gebracht. Deze toeristische dienstverlening is mede bekend geworden door de publicatie van de zogenaamde rode "Guide Michelin", een gids met informatie over toeristische verblijfplaatsen, horeca gelegenheden (het waarderingssysteem voor o.a. restaurants met sterretjes en bestekjes is zeer bekend), bezienswaardigheden etc.

(iii) Zowel voor de onder (i) bedoelde waren als voor de onder (ii) bedoelde waren en diensten is Michelin in de Benelux rechthebbende op merkinschrijvingen van het woordmerk MICHELIN. De oudste inschrijving dateert van juli 1968.

(iv) De in de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde onderneming van Michels fabriceert sedert 1953 bestek onder haar handelsnaam en onder het woord/beeldmerk MICHELIN, welk merk soms is uitgevoerd te zamen met een gestyleerde puntmuts. Michels heeft voor dat merk in juni 1975 een internationaal merkdepot verricht, met werking voor o.a. de Benelux, welk depot berust op een Duitse merkinschrijving van 28 mei 1966. Michels exporteert sedert 1956, aanvankelijk op zeer bescheiden schaal, doch later in toenemende mate, dit bestek naar Nederland ; naar België exporteert Michels sedert 1960, en naar Luxemburg sedert 1956. Vanaf 1968 heeft Michels voor de export naar Nederland tussenpersonen ingeschakeld, met dien verstande dat gedurende de periode 1973 - 1981 de verhandeling in Nederland weer door Michels zelf ter hand is genomen.

(v) Bongers is tegenwoordig de Nederlandse importeur ; Bongers draagt ook zorg voor de verdere verhandeling op de Nederlandse markt. Alag is een zustervennootschap van Bongers en heeft ook het voornemen Michelin-bestek in Nederland te verhandelen.

(vi) Michelin heeft als voornaamste aanleiding voor het aanspannen van dit kort geding vermeld de afbeelding van Michels' bestek in een folder met betrekking tot een spaarzegelactie van Shell, in welke folder overigens niet een merknaam bij of op het bestek werd gebruikt. Op aandringen van Michelin is Shell vervolgens gestopt met het aanbieden van het bestek ; Michels zelf is, ook na sommaties van de zijde van Michelin, doorgegaan met het aanbieden, verkopen c.q. verder verhandelen van het bestek met het merk MICHELIN. Het bestek wordt onder meer aangeboden in Albert Heijn supermarkten. Michelin en Michels zijn al eerder in gerechtelijke procedures tegen elkaar uitgekomen. In Engeland is enige jaren geleden de voorgenomen registratie van Michels' merk tegengehouden door een succesvolle actie van Michelin. In Duitsland verloor Michelin echter een door haar aangespannen inbreukprocedure.

(vii) Stellende dat Michels door het exporteren naar Nederland c.q. de Benelux en door het importeren en verder verhandelen van bestek onder het woord/beeldmerk MICHELIN direct en indirect inbreuk maakt op haar merkrechten, heeft Michelin in dit kort geding gevorderd : a. Michels te bevelen het gebruik van het teken Michelin voor of in verband met bestek te staken en gestaakt te houden ; b. Michels te bevelen aan de raadsman van Michelin opgave te doen van de voorraden Michelin-bestek ; c. Michels te bevelen opgave te doen van de namen en adressen van afnemers en van door deze afnemers ontvangen aantallen ; d. Michels te bevelen haar afnemers te berichten dat op grond van een vonnis van de President Michels niet gerechtigd is het merk van Michelin voor bestek te voeren, en die afnemers te verzoeken nog in voorraad gehouden bestek te retourneren, onder aanbieding van daarmee verband houdende kosten ; e. alles op verbeurte van een dwangsom.
De President heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd.

(viii) In hoger beroep heeft Michelin haar eis vermeerderd door subsidiair te vorderen dat aan Michels zal worden bevolen het gebruik van het teken Michelin met een lettertype dat visueel identiek is aan of in sterke mate visueel overeenstemt met het lettertype van het teken van Michelin, te staken en gestaakt te houden. Het Hof heeft de primaire en subsidiaire vorderingen van Michelin niet toewijsbaar geoordeeld en het vonnis van de President bekrachtigd."

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

"Indien de houder van een woordmerk dit merk gebruikt in een uitvoering waarvan de vormgeving onderscheidend vermogen bezit doch niet (als beeldmerk) is gedeponeerd, belet het bepaalde in artikel 12 onder A BMW hem dan zich krachtens artikel 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW te verzetten tegen gebruik - als in deze laatste bepaling bedoeld - van een teken dat een zodanige gelijkenis vertoont met het merk in vorenbedoelde uitvoering, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht ?"

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

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 schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vraag en zij daartoe ieder een memorie en nadien nog een nadere memorie hebben ingediend, namens Michelin door mr E.J. Dommering en namens Michels door mr W.A. Hoyng ;

6. Overwegende dat de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate op 6 september 1994 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

7. Overwegende dat de regeringen destijds, in het zicht van de verschillen die de nationale wetten in de Beneluxlanden vertoonden op het stuk van het verkrijgen van een uitsluitend recht op een merk, voor wat betreft de BMW ervoor hebben gekozen dat dit recht in beginsel enkel ontstaat door inschrijving op de voet van artikel 3 BMW ;

8. dat dienovereenkomstig aan artikel 12 onder A blijkens het gemeenschappelijk commentaar der regeringen de gedachte ten grondslag ligt dat "geen enkele vordering, gegrond op een merk, in rechte (kan) worden ingesteld, indien het merk niet is gedeponeerd, en bijgevolg niet is ingeschreven" ;

9. Overwegende dat men bij het ontwerpen van dit stelsel ervan is uitgegaan dat de ervaring leert dat een merk in de regel wordt gebruikt in de vorm waarin het is ingeschreven ;

10. dat, wanneer het gaat om de vraag of inbreuk is gemaakt op een woordmerk, moet worden vooropgesteld dat een woordmerk als zodanig weliswaar slechts als woord, en derhalve niet in een bepaalde uitvoering wordt gedeponeerd, maar dat een merkhouder het merk veelal zo gebruikt dat het publiek daarmee wordt geconfronteerd in een of meer door de merkhouder bepaalde wijzen van vormgeving van het woord, bijvoorbeeld wat betreft de grootte van de letters, hun typografie en/of hun kleur ;

11. dat dan in beginsel nog steeds sprake is van gebruik van het woordmerk, ook indien de vormgeving waarin het als merk ingeschreven woord wordt gebruikt op zich zelf onderscheidend vermogen bezit, omdat ook dan de vorm niet los valt te denken van het woord dat het merk zijn onderscheidend vermogen geeft, en dat dit slechts anders is, ingeval die vormgeving een zo overheersende rol

speelt dat het publiek in het in feite gebruikte teken niet meer een woord waaraan op een bepaalde wijze vorm is gegeven, maar nog enkel een grafische voorstelling - dus : een beeldmerk - zal zien ;

12. Overwegende dat uit het voorgaande volgt, hetgeen ook met de strekking van de BMW de merkhouder een vergaande bescherming te bieden in overeenstemming is, dat de aan een als zodanig ingeschreven woordmerk te ontlenen bescherming mede omvat de door de merkhouder in feite gebruikte wijzen van vormgeving van dat woordmerk, behoudens indien de vormgeving een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het gebruikte teken nog slechts een beeldmerk zal zien ;

13. dat derhalve, zoals ook strookt met de uitspraken van het Hof in de zaken A 83/1 ("LUX" - arrest van 22 mei 1985, *Jurisprudentie*, deel 6, pp. 1 e.v.) en A 82/5 ("UNION" - arrest van 20 mei 1983, *Jurisprudentie*, deel 4, pp. 36 e.v.), de houder van een woordmerk, ten betoge dat sprake is van gebruik van dat merk of een overeenstemmend teken waartegen hij zich ingevolge het bepaalde in artikel 13 A kan verzetten, zich mede erop kan beroepen dat de overeenstemming haar grond vindt in de vorm waarin hij het merk in feite gebruikt ;

14. dat uit het voorgaande volgt dat de in feite gebruikte vormgeving van een woordmerk in beginsel moet worden beschouwd als een element van dat merk, en niet als een afzonderlijk, van dat woordmerk te onderscheiden beeldmerk waarvoor slechts bescherming kan worden ingeroepen als het afzonderlijk - als beeldmerk - is gedeponeerd, en dat de door de Hoge Raad gestelde vraag derhalve ontkennend moet worden beantwoord ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

15. 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 ;

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

17. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt : voor Michelin op f. 2.000,-- (exclusief BTW) en voor Michels op f. 2.000,-- (exclusief BTW) ;

18. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Th. B. ten Kate ;

19. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 17 december 1993 gestelde vraag ;

VERKLAART VOOR RECHT :

20. Het bepaalde in artikel 12 onder A BMW belet de houder van een woordmerk die dit merk gebruikt in een uitvoering waarvan de vormgeving onderscheidend vermogen bezit doch niet (als beeldmerk) is gedeponeerd, in beginsel niet zich krachtens artikel 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW te verzetten tegen gebruik - als in deze laatste bepaling bedoeld - van een teken dat een zodanige gelijkenis vertoont met het merk in vorenbedoelde uitvoering, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht ;

21. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval de vorm waarin het woordmerk wordt gebruikt een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het gebruikte teken nog slechts een beeldmerk zal zien.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, president, F. Hess, eerste vice-president, P. Kayser, R. Everling, rechters, P. Neleman, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, de heer J. D'Haenens, mevrouw D. Baeté-Swinnen en de heer 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