BENELUX-GERECHTSHOF **COUR DE JUSTICE BENELUX**

A 98/3/9

Arrest van 2 oktober 2000
in de zaak A 98/3

Inzake :

BROUWERIJ HAACHT N.V.

tegen

GRANDES SOURCES BELGES N.V.

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 2 octobre 2000
dans l'affaire A 98/3

En cause :

BROUWERIJ HAACHT N.V.

contre

GRANDES SOURCES BELGES S.A.

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

In de zaak A 98/3

1. Gelet op het op 29 oktober 1998 door het Hof van Cassatie van België uitgesproken arrest in de zaak C.95.0148.N. van de naamloze vennootschap Brouwerij Haacht met zetel te Boortmeerbeek (Haacht) en de naamloze vennootschap Société générale des grandes sources belges met zetel te Etalle (SGGSB), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

2. Overwegende dat de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt kunnen worden omschreven:

(1) Haacht, die houder is van het merk Val, heeft bij dagvaarding van 2 september 1992 een vordering tot stopzetting ingesteld tegen het gebruik sedert 1992 door SGGSB van de tekens Valvert en Valver voor het verhandelen van identieke waren, zijnde drinkwater en limonades, omdat zij gelijkenissen met het merk Val vertoonden die voldoende overeenstemmend waren om een associatiegevaar tussen merk en tekens te doen ontstaan. Haacht liet deze vordering steunen op artikel 13.A, aanhef en onder 1, BMW (oud) dat de merkhouder toelaat zich op grond van zijn uitsluitend recht te verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren.

(2) Het Hof van Beroep te Brussel heeft, bij arrest van 15 december 1994, het vonnis van de eerste rechter bevestigd, dat de vordering verworpen had, op grond dat er geen voldoende gelijkenis is om associatiegevaar te doen ontstaan tussen het merk Val en de tekens Valvert en Valver.

(3) Haacht heeft tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld wegens schending van voormeld artikel 13.A, aanhef en onder 1, BMW (oud). De voorziening in cassatie doet gelden dat bij de beoordeling van de vraag of de merkhouder zich op grond van die bepaling kan verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend teken door een derde, het volstaat dat merk en aangevochten teken op visueel, auditief of begripsmatig vlak in zijn geheel of afzonderlijk op elk vlak een zodanige gelijkenis vertonen dat de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

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

1. Moet artikel 13.A, aanhef en onder 1, BMW vóór de wijziging bij het Protocol van 2 december 1992 aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het gebruik voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, van een teken dat zodanige gelijkenissen vertoont met het merk dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt?
2. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend is:
   a. moet dit artikel dan aldus worden uitgelegd dat de houder van het merk in de vorengenoemde omstandigheden zich slechts kan verzetten tegen het gebruik waarvan sprake, indien daardoor verwarring kan ontstaan?
   b. moet het begrip verwarring worden begrepen in de zin dat gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren?

3. In beide gevallen, moet dit artikel aldus worden uitgelegd dat de associatie respectievelijk de verwarring moet bestaan bij een betekenisvol deel van het publiek, of volstaat het dat de verwarring respectievelijk associatie zou kunnen ontstaan bij een consument met gemiddelde aandacht of nog bij enige andere persoon die in contact zou komen met het merk?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

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 heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

5. Overwegende dat Mr. P. Maeyaert, advocaat te Brussel, namens de partij Haacht een memorie heeft ingediend; dat Mr. M. Chomé, advocaat te Brussel, Mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Mr. B. Dauwe, advocaat te Brussel, namens de partij SGGSB een memorie hebben ingediend;

6. Overwegende dat de Advocaat-Generaal J. du Jardin op 9 september 1999 schriftelijk conclusie heeft genomen;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Ten aanzien van alle vragen :

7. Overwegende dat de vragen betrekking hebben op het bepaalde in artikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW zoals die bepaling luidde voor de inwerkingtreding op 1 januari 1996 van het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de BMW, welk Protocol strekt tot aanpassing van de BMW aan de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), hierna kortweg aan te duiden als de Richtlijn;

8. dat blijkens het verwijzingsarrest het Hof van Cassatie wenst te vernemen hoe voormelde bepaling van artikel 13 A dient te worden begrepen, gelet op de tekst van artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn en op de uitlegging die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) eraan heeft gegeven;

9. Overwegende dat artikel 16, lid 1, van de Richtlijn bepaalt dat de Lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 28 december 1991 aan de Richtlijn te voldoen, doch dat op grond van het lid 2 van dat artikel de Raad die datum heeft uitgesteld tot uiterlijk 31 december 1992;

10. dat evenwel het hiervoor onder 7 genoemde Protocol eerst op 1 januari 1996 in werking is getreden;

11. Overwegende dat het Hof in zijn arrest van 20 mei 1983, nr. A 82/5 inzake het merk UNION (Jurisprudentie 1983, p. 36) heeft beslist dat het woord “overeenstemmend” in de artikelen 3, 13 A en 14 B (oud) aldus moet 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;

12. dat de in dit arrest gegeven uitleg niet in overeenstemming is met de Richtlijn, in het bijzonder niet met artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, zoals uitgelegd door het HvJEG in zijn arrest van 11 november 1997, nr. C -251/95, Jur. 1997, p. I-6191 inzake het merk SABEL;

13. Overwegende dat uit het arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat de feiten in deze zaak zich hebben voorgedaan zowel vóór als na 31 december 1992, alsmede dat de gevorderde stopzetting mede betrekking heeft op de periode vanaf 1 januari 1996;

14. dat daarom in de eerste plaats moet worden vastgesteld of en in hoeverre bij de beantwoording van de door het Hof van Cassatie gestelde vragen van toepassing is het recht neergelegd in de voorheen geldende wet zoals het Hof deze heeft uitgelegd in het hiervoor onder 11 genoemde arrest van 20 mei 1983 dan wel het recht dat geldt op grond van de Richtlijn zoals die door het HvJEG is uitgelegd in het hiervoor onder 12 genoemde arrest van 11 november 1997;

15. Overwegende dat, gelet op het algemeen beginsel van de rechtszekerheid, moet worden aanvaard dat gedurende de tijd dat de Lid-Staten niet verplicht waren om hun wetgeving aan te passen aan de Richtlijn en dit ook niet hadden gedaan – derhalve tot 31 december 1992 – het recht moet worden toegepast zoals dit toen, ongeacht de Richtlijn, volgens de nationale wetgeving en jurisprudentie gold;

16. Overwegende dat voor zover de feiten zich hebben voorgedaan na het verstrijken van de omzettingstermijn van de Richtlijn – dus na 31 december 1992 – de dan geldende nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Richtlijn moet worden uitgelegd, ook al is niet voldaan aan het voorschrift dat de wetgeving in overeenstemming met de Richtlijn moet zijn gebracht;

17. dat nu de bewoordingen van artikel 13 A (oud) geen belemmering vormen om dit artikel uit te leggen in overeenstemming met artikel 5 van de Richtlijn, het hiervoor overwogene meebrengt dat voor de periode na 31 december 1992 het meergenoemde arrest van het Hof van 20 mei 1983 niet langer als richtinggevend voor de uitleg van artikel 13 A (oud) kan dienen doch dat dit artikel moet worden uitgelegd conform artikel 5 van de Richtlijn, zoals uitgelegd door het HvJEG in onder meer diens arrest van 11 november 1997;

Ten aanzien van de eerste en de tweede vraag :

18. Overwegende dat artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn de merkhouder toestaat het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken in de door die bepaling gegeven omstandigheden te verbieden, "indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk";

19. dat blijkens de uitlegging die het HvJEG van dit criterium heeft gegeven (het onder 12 genoemde arrest van 11 november 1997 en dat van 29 september 1998, nr C-39/97, Jur. 1998, p. I-5507 inzake het merk CANON), het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

20. Overwegende dat uit het vorenstaande volgt, enerzijds dat de merkhouder zich op grond van artikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW, uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de Richtlijn, tegen het gebruik dat van een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gemaakt, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, anderzijds dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

Ten aanzien van de derde vraag :

21. Overwegende dat die vraag betrekking heeft op het associatiegevaar wat betreft de periode voor 31 december 1992 en op het verwarringsgevaar voor de periode na 31 december 1992;

22. Overwegende dat het publiek bij wie gevaar voor associatie, respectievelijk verwarring van het overeenstemmend teken met het merk kan ontstaan, het publiek is dat met het teken wordt geconfronteerd;

23. dat voor de beoordeling van dat gevaar mede moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten (arrest van het HvJEG van 22 juni 1999, nr C-342/97, Jur. 1999, p.I-3819 inzake het merk LOINT'S);

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

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

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

26. Gelet op de conclusie van Advocaat-Generaal J. du Jardin;

27. Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België bij arrest van 29 oktober 1998 gestelde vragen;

VERKLAART VOOR RECHT :

Ten aanzien van de eerste en de tweede vraag tezamen :

28. Voor zover de feiten zich hebben voorgedaan vóór 31 december 1992 moet artikel 13 A, aanhef en onder 1 (oud) BMW, 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;

29. Voor zover de feiten zich hebben voorgedaan na 31 december 1992 moet, in het licht van artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Eerste Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), artikel 13 A, aanhef en onder 1 (oud) BMW, aldus worden uitgelegd:

a) dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk;
b) dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

Ten aanzien van de derde vraag :

30. Artikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW, moet, zowel vóór als na 31 december 1992, aldus worden uitgelegd dat er van gevaar voor associatie, respectievelijk verwarring sprake is zo dit gevaar aanwezig kan worden geacht bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten.

Aldus gewezen door de heren P. Kayser, president, P. Marchal, eerste vice-president, H.L.J. Roelvink, tweede vice-president, R. Gretsch, M. Lahousse, W.J.M. Davids, rechters, D.H. Beukenhorst, mevrouw M.-P. Engel en de heer Th. Verheyden, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 2 oktober 2000 door de heer P. Marchal, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J. du Jardin, Advocaat-Generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. DEJONGE P. MARCHAL