

A 86/1/4

ARREST VAN 29 JUNI 1987

in de zaak A 86/1

---

Inzake :

KORTMAN REDIPRO B.V.

tegen

VERENIGDE ZEEPCENTRALES P.V.B.A.

*Procestaal : Nederlands*

ARRET DU 29 JUIN 1987

dans l'affaire A 86/1

---

En cause :

KORTMAN REDIPRO B.V.

contre

VERENIGDE ZEEPCENTRALES P.V.B.A.

*Langue de la procédure : le néerlandais*

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 86/1

1. Gezien de brief van het Hof van Beroep te Gent van 3 april 1986 met het daarbij gevoegde voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest op 27 maart 1986 door het Hof van Beroep te Gent gewezen in de zaak nr. A.R. 25410/84 van de vennootschap naar Nederlands recht KORTIMAN REDIPRO B.V., gevestigd te Veenendaal, appellante, tegen de P.V.B.A. VERENIGDE ZEEP-CENTRALES, gevestigd te Deinze, geïntimeerde, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van artikel 13 A van de Eenvormige Benelux-Merkenwet (B.M.W.) aan het Benelux-Gerechtshof worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat de feiten waarvan moet worden uitgegaan, overeenkomstig het appellarrest kunnen worden omschreven als volgt : De vennootschap naar Nederlands recht, B.V. KORTIMAN & SCHULTE te Dordrecht heeft bij dagvaarding van 29 september 1980 veroordeling gevorderd van de P.V.B.A. Verenigde Zeepcentrales te Deinze om "geen gebruik meer te maken van het teken BIO, al dan niet gecombineerd met een ander teken, voor zepen, zeep-poeders en detergents" op grond dat de genoemde B.V. "houdster is van het woordmerk BIOTEX, dat het voorwerp uitmaakt van het Beneluxdepot nr. 009771 van 12 november 1971, met inroeping van in België verkregen rechten op 13 maart 1963, en dat dit depot verricht werd voor zepen, zeep-poeders en detergents". Die vordering steunde op artikel 13 A.1 B.M.W. ;

De verweerster, hierna kortheidshalve Zeepcentrale genoemd, ontkende niet soortgelijke produkten te verkopen onder het teken BIOMARC ZEEP-CENTRALE en wees erop dat bijvoorbeeld de N.V. Henkel-Belgium ook soortgelijke produkten verkoopt onder het teken BIOSIL ; Zeepcentrale is van oordeel dat de eiseres weliswaar een exclusief recht heeft op het gebruik van het woord BIOTEX, dat algemene bekendheid heeft verworven in de zin van artikel 4, 5°, B.M.W., maar niet op de letters of het woord BIO ; de eerste rechter heeft de vordering ontvankelijk verklaard, maar als ongegrond afgewezen.

De B.V. KORIMAN & SCHULTE heeft hoger beroep ingesteld ; op 30 januari 1986 verklaarde de vennootschap naar Nederlands recht KORIMAN REDIPRO B.V., hierna kortheidshalve Redipro genoemd, het geding namens de appellante te hervatten, dit ingevolge overdracht aan haar van het Beneluxmerk BIOTEX, zoals blijkt uit de verklaring van 17 mei 1985 van het Benelux-Merkenbureau.

De oorspronkelijke eiseres, de B.V. KORIMAN & SCHULTE is houder van o.m. de volgende merken : BIOTINT, BIO-VAAT, BIO-WAS, BIO-MATIC, BIO-SAFE, BIOREIN, BIOGLANS, BIO BONT, BIO-CLEAN, BIO-DENT ; het blijkt niet dat de genoemde B.V. deze merken, die blijkbaar betrekking hebben op soortgelijke produkten als BIOTEX, overgedragen heeft aan een ander persoon ; Zeepcentrale gebruikt niet alleen het teken BIO MARC ZEEPCENTRALE, maar ook het teken BIO-MARC ; zij legt een stuk over, blijkbaar een fotocopie van een verpakking, waarop bovenaan in grote drukletters EURO BIO aangebracht is, met daaronder in een ander lettertype "inweek-voorwas laagschuimend MACHINE", en helemaal onderaan in klein lettertype "Quality label Bio-tex" ; de raadsman van Redipro ontkent niet dat de N.V. Henkel-Belgium te Brussel zeepprodukten verkoopt onder het teken BIOSIL, en dat Redipro niet optreedt tegen het gebruik van dat teken.

Volgens Redipro bestaat er overeenstemming, in de zin van artikel 13 A B.M.W., tussen het merk BIOTEX en de tekens BIOMARC ZEEPCENTRALE en BIOMARC, hetgeen Zeepcentrale betwist.

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

3. Overwegende dat het Hof van Beroep te Gent het Benelux-Gerechthof verzoekt de navolgende vragen van uitleg betreffende artikel 13 A van de Benelux-Merkenwet te beantwoorden :

1. Volstaat het dat de houder van een woordmerk, bestaande uit een voorvoegsel (bv. BIO) gevolgd (onmiddellijk of na een gedachtenstreepje) door andere letters of een woord (bv. TEX) terzelfder tijd houder is van andere merken, bestaande uit een woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel (bv. BIO-VAAT, BIO-MATIC, BIO-SAFE, BIOGLANS, BIO-WAS) opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het eerste bedoelde merk (BIOTEX) en de door derde personen gebruikte tekens bestaande uit verschillende woorden of een enkel woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel (BIO) ;

4.-

2. Volstaat het dat de houder van een merk (bv. Biotex) op de verpakking van desbetreffende produkten, buiten het woordmerk, een woord gebruikt, waarin het voorvoegsel van het merk voorkomt (bv. Euro Bio) opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het merk en het door een derde persoon gebruikte teken, waarvan de beginletters overeenstemmen met het voorvoegsel van het merk (BIO) ;

3. Volstaat de vaststelling dat de houder van een woordmerk (bv. Biotex) gedurende min of meer lange tijd niet optreedt tegen een door een derde persoon gebruikt teken waarin het voorvoegsel van het merk (BIO) voorkomt, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het merk en het nog door een ander persoon gebruikt teken, samengesteld uit het voorvoegsel (nl. Bio), gevolgd door nog een ander woord, dat totaal verschilt van het in het woordmerk op het voorvoegsel volgende woord of letters ;

4. Volstaat het dat de houder van verschillende woordmerken, samengesteld uit dezelfde letters of hetzelfde woord (bv. BIO) gevolgd door andere letters of een woord, één van zijn merken overdraagt aan een derde, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou zijn tussen het overgedragen merk en het door nog een andere derde gebruikt teken, met hetzelfde voorvoegsel (BIO) ;

5. Volstaat de vaststelling dat er terzelfdertijd onderscheiden houders zijn van verschillende woordmerken, die alle hetzelfde voorvoegsel hebben (bv. BIO), en dat die houders gedurende min of meer lange tijd niet optreden tegen een derde persoon die een teken met hetzelfde voorvoegsel gebruikt, opdat er wettelijk geen overeenstemming bestaat tussen één van die merken (bv. Biotex) en een nog door een ander derde persoon gebruikt teken met hetzelfde voorvoegsel (bv. Biomarc) ;

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

5. Overwegende dat namens Redipro een memorie is neergelegd door Mr. T. van Innis ;

./.

5.

6. Overwegende dat de advocaat-generaal E. Krings op 18 maart 1987 schriftelijk zijn conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

7. Overwegende dat de gestelde vragen kunnen worden samengevat als volgt : moet rechtens worden aangenomen dat een door een derde gebruikt woordteken, bestaande uit een of meer woorden, ten aanzien van een woordmerk, bestaande uit een of meer woorden en waarin een bestanddeel voorkomt dat ook bestanddeel is van het woordteken, niet meer een "overeenstemmend teken" is in de zin van artikel 13 A B.M.W. zodra, hetzij (eerste vraag) de merkhouder terzelfder tijd ook houder is van andere woordmerken met hetzelfde bestanddeel als het betrokken merk, hetzij (tweede vraag) de merkhouder op de verpakking van de desbetreffende produkten een woord gebruikt waarin dat bestanddeel voorkomt, hetzij (vierde vraag) een andere derde, krachtens overdracht door de eerste merkhouder, een merk heeft met hetzelfde bestanddeel, hetzij (derde en vijfde vraag) de houder van het woordmerk, resp. de houders van verschillende woordmerken, waarin hetzelfde bestanddeel voorkomt, gedurende min of meer lange tijd niet opkomen tegen een andere derde die een teken met hetzelfde bestanddeel gebruikt ;

8. Overwegende dat, zoals het Hof reeds heeft gezegd in het arrest nr. A 82/5 van 20 mei 1983 in zake Henri Jullien B.V. tegen Verschuere Norbert, het woord "overeenstemmend" in artikel 13 A B.M.W. 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 ;

9. Overwegende dat de in de vragen vermelde omstandigheden hetzij ieder afzonderlijk hetzij te zamen genomen de bedoelde associaties niet uitsluiten ; dat daaruit volgt dat de aanwezigheid van zulke omstandigheden op zich zelf rechtens niet meebrengt dat een teken niet meer overeenstemmend kan zijn met een woordmerk ;

10. Dat het antwoord op de vijf vragen dan ook moet luiden : neen ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

11. 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 ;

12. Dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen ;

Uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Gent gestelde vragen en gelet op de conclusie van de advocaat-generaal E. Krings ;

VERKLAART VOOR RECHT :

13. 1. Er moet ontkennend worden geantwoord op de vraag of het volstaat dat de houder van een woordmerk, bestaande uit een voorvoegsel gevolgd (onmiddellijk of na een gedachtenstreepje) door andere letters of een woord, terzelfder tijd houder is van andere merken, bestaande uit een woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het eerste bedoelde merk en de door derde personen gebruikte tekens bestaande uit verschillende woorden of een enkel woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel ;

14. 2. Er moet ontkennend worden geantwoord op de vraag of het volstaat dat de houder van een merk op de verpakking van desbetreffende producten, buiten het woordmerk, een woord gebruikt, waarin het voorvoegsel van het merk voorkomt, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het merk en het door een derde persoon gebruikte teken, waarvan de beginletters overeenstemmen met het voorvoegsel van het merk ;

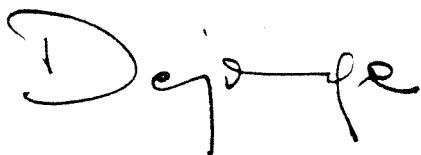
15. 3. Er moet ontkennend worden geantwoord op de vraag of de vaststelling volstaat dat de houder van een woordmerk gedurende min of meer lange tijd niet optreedt tegen een door een derde persoon gebruikt teken waarin het voorvoegsel van het merk voorkomt, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het merk en het nog door een ander persoon gebruikt teken, samengesteld uit het voorvoegsel, gevolgd door nog een ander woord, dat totaal verschilt van het in het woordmerk op het voorvoegsel volgende woord of letters ;

16. 4. Er moet ontkennend worden geantwoord op de vraag of het volstaat dat de houder van verschillende woordmerken, samengesteld uit dezelfde letters of hetzelfde woord gevolgd door andere letters of een woord, één van zijn merken overdraagt aan een derde, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou zijn tussen het overgedragen merk en het door nog een andere derde gebruikt teken, met hetzelfde voorvoegsel ;

17. 5. Er moet ontkennend worden geantwoord op de vraag of de vaststelling volstaat dat er terzelfder tijd onderscheiden houders zijn van verschillende woordmerken, die alle hetzelfde voorvoegsel hebben, en dat die houders gedurende min of meer lange tijd niet optreden tegen een derde persoon die een teken met hetzelfde voorvoegsel gebruikt, opdat er wettelijk geen overeenstemming bestaat tussen één van die merken en een nog door een ander derde persoon gebruikt teken met hetzelfde voorvoegsel.

Aldus gewezen door de heren R. Janssens, president, H.E. Ras, eerste vice-president, R. Soetaert, F. Hess, Mevrouw J. Rouff, de heer O. Stranard, rechters, en mevrouw S. Boekman, de heren R. Everling, C.H. Beekhuis, plaatsvervangende rechters ;

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 29 juni 1987 door de heer R. Janssens, voornemd, in aanwezigheid van de heer E. Krings, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.



(C. DEJONGE)



(R. JANSSENS)