

A 87/3/11

ARREST van 7 november 1988  
in de zaak A 87/3

---

Inzake :

OMNISPORT

tegen

BAUWERAERTS

*Procestaal : Nederlands*

ARRET du 7 novembre 1988  
dans l'affaire A 87/3

---

En cause :

OMNISPORT

contre

BAUWERAERTS

*Langue de la procédure : le néerlandais*

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 87/3

1. Gezien het arrest van het Hof van Cassatie van 13 maart 1987 in de zaak rolnummer 5553 van de naamloze vennootschap Omnisport, hierna te noemen Omnisport, gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek, tegen Bauweraerts Remi, wonende te Herentals, handeldrijvende onder de benaming Omni-Sport, hierna te noemen Bauweraerts, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof een vraag van uitleg betreffende artikel 13.A, eerste lid, aanhef en sub 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, hierna te noemen Beneluxmerkenwet of verkort B.M.W., wordt gesteld;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat de feiten, waarop de door het Beneluxhof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt kunnen worden samengevat :

Op 11 april 1973 heeft Omnisport het merk OMNISPORT binnen het Beneluxgebied bij het Benelux-Merkenbureau gedeponneerd voor sport- en campingartikelen.

Bauweraerts heeft zich in 1974 laten inschrijven in het Handelsregister met als handelsnaam Omni-Sport, voor handel in sportartikelen. Hij heeft onder meer artikelen voor de verkoop aangekocht bij Omnisport.

Bij exploit van 12 augustus 1978 heeft Omnisport voor de Rechtbank van Koophandel te Turnhout veroordeling van Bauweraerts gevorderd om het gebruik van de benaming Omni-Sport of elke ander gelijkaardige benaming voor zijn handelszaak van sportartikelen stop te zetten, met veroordeling tot schadevergoeding, onder meer op grond van artikel 13 B.M.W..

De rechtbank van koophandel, bij vonnis van 16 oktober 1980, en, op het hoger beroep van Omnisport, het Hof van Beroep te Antwerpen, bij arrest van 7 januari 1985, hebben de vordering verworpen. Het hof van beroep overwoog, met betrekking tot de rechtsgrond uit artikel 13.A, eerste lid, 1, B.M.W., "dat artikel 13A, 1° (van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken) in casu niet toepasselijk is; dat geïntimeerde (Bauweraerts) weliswaar handel drijft onder naam 'Omni-Sport',

maar dat geenszins aangetoond wordt dat geïntimeerde het merk van appellante (Omnisport) voor waren gebruikt; dat het gebruik van een merk voor waren immers impliceert dat de waren zelf kunnen beschouwd worden als zijnde gemerkt (op de voorwerpen zelf, op de verpakking, op bijhorende etiketten ...)".

Tegen het voormelde appellarrest heeft Omnisport zich in cassatie voorzien, met name onder aanvoering dat "het arrest, door het toepassingsgebied van artikel 13, A, 1°, van de Eenvormige Beneluxmerkenwet te beperken tot het geval waarbij de betrokkenen waar zelf als 'gemerkt' beschouwd kan worden, dat is het litigieuze merk of het overeenstemmend teken is aangebracht op de betrokken waren zelf, op hun verpakking of op bijhorende etiketten (...) met uitsluiting van het door het arrest vastgestelde gebruik van het merk als handelsnaam, dat is als benaming van de handel in de betrokken waren, de betekenis en draagwijdte van deze wetsbepaling op onwettige wijze beperkt (...)" ;

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

3. Overwegende dat het Hof van Cassatie het Benelux-Gerechtshof heeft verzocht de navolgende vraag van uitleg betreffende artikel 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W. te beantwoorden :

"Is artikel 13, A, 1°, van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken toepasselijk op het gebruik van een merk of van een overeenstemmend teken als handelsbenaming wanneer de feitenrechter vaststelt dat het merk of het overeenstemmend teken niet voor waren wordt gebruikt?";

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, van Luxemburg en van Nederland een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie heeft gezonden;

5. Overwegende dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk opmerkingen over de door het Hof van Cassatie gestelde vraag te maken, waarna elk der partijen een memorie en een memorie van antwoord heeft ingediend;

4.-

6. Overwegende dat Omnisport heeft aangevoerd, zakelijk weergegeven, dat de vraag bevestigend moet worden beantwoord omdat het gebruik van een merk of van een overeenstemmend teken als handelsnaam voor - dus als aanduiding van - een onderneming waarin waren worden verhandeld waarvoor dat merk is gedeponereerd, gebruik van dat merk oplevert "voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven" (in de zin van artikel 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W.), óók indien dat merk of dat teken niet op de waren zelf, hun verpakking of etiketten wordt aangebracht;

7. Overwegende dat Bauweraerts heeft aangevoerd, kort samengevat, dat de vraag ontkennend moet worden beantwoord omdat gebruik van een merk of van een overeenstemmend teken, waarvan de feitenrechter vastgesteld heeft dat zulk gebruik niet voor waren geschiedt, niet valt onder 1, maar enkel onder 2 van artikel 13.A B.M.W.;

8. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 23 november 1987 de standpunten van Omnisport zijn toegelicht door Mr. De Brouwer en die van Bauweraerts door Mr. van Hecke, beiden advocaat te Brussel, die elk een pleitnota hebben overgelegd;

9. Overwegende dat de advocaat-generaal Krings op 14 april 1988 zijn conclusie heeft ingediend;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

10. Overwegende dat het door Omnisport verdedigde standpunt erop neerkomt dat gebruik van een merk of van een daarmee overeenstemmend teken als handelsnaam voor - dus als aanduiding van - een onderneming steeds moet worden aangemerkt als gebruik van dat merk of teken in de zin van artikel 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W, indien in die onderneming waren worden verhandeld waarvoor dat merk is gedeponereerd;

11. Overwegende dat dit standpunt niet als juist kan worden aanvaard;

12. Overwegende immers dat uit de tekst van artikel 13.A, eerste lid, B.M.W. en uit de rechtspraak van het Hof, met name uit de arresten A 82/2 en A 83/4, volgt dat voor gebruik van een merk of overeenstemmend teken voor waren, in de zin van het onder 1 bepaalde, vereist is dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is

5.-

dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden;

13. dat daarom gebruik van een merk of van een daarmee overeenstemmend teken enkel als handelsbenaming of handelsnaam, dus enkel als aanduiding van een onderneming, niet als gebruik voor waren, in de zin van artikel 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W. kan worden aangemerkt;

14. Overwegende dat zulks niet wegneemt dat ook een handelsnaam een teken is dat in feite zodanig kan worden gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een of meer bepaalde, door de ondernemer verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden, hetgeen zich ook kan voordoen indien dat teken niet op de waren zelf, hun verpakking of etiketten wordt aangebracht;

15. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het antwoord op de vraag of gebruik van een handelsnaam kan worden aangemerkt als gebruik voor waren in voormelde zin, afhangt van de bijzondere omstandigheden van het geval, immers daarvan of sprake is van bijkomende feiten die aanleiding geven tot een opvatting van het publiek als onder 14 bedoeld;

16. Overwegende dat uit het voorgaande tevens volgt dat op de vraag van het Hof van Cassatie moet worden geantwoord dat, aangenomen dat de feitenrechter met inachtneming van vorenstaande maatstaf heeft vastgesteld dat een handelsnaam die overeenstemt met eens anders merk, niet op zodanige wijze is gebruikt dat zulks aanleiding geeft tot een opvatting van het publiek als onder 14 bedoeld, het gebruik van die handelsnaam niet kan worden aangemerkt als gebruik in de zin van artikel 13.A, eerste lid, onder 1, B.M.W., ook niet indien in die onderneming waren worden verhandeld waarvoor dat merk is gedeponereerd;

./.

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

17. 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;

18. dat krachtens de Belgische wetgeving de honoraria van de raadslieden van partijen niet zijn begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

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

20. Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België in vorengenoemd arrest gestelde vraag;

21. Gelet op de conclusie van de advocaat-generaal Krings;

VERKLAART VOOR RECHT :

22. In het algemeen kan gebruik van een handelsbenaming of handelsnaam niet worden aangemerkt als gebruik van eens anders merk of van een daarmede overeenstemmend teken in de zin van artikel 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W., óók niet indien in de onderneming welke met die naam wordt aangeduid, waren worden verhandeld waarvoor dat merk is gedeponeerd. Van zodanig gebruik is echter wél sprake, indien de handelsnaam in feite zodanig wordt gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een of meer bepaalde, door de ondernemer verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden, hetgeen zich ook kan voordoen indien de naam niet op de waren zelf, hun verpakking of etiketten wordt aangebracht.

7.-

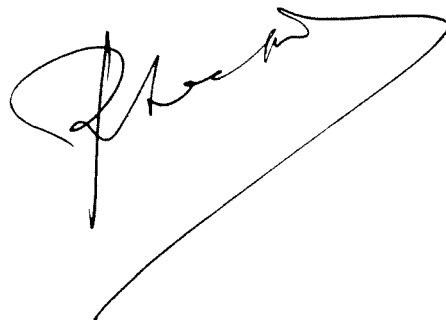
23. Aldus ~~gewezen~~ door de heren R. Janssens, president, H.E. Ras, eerste vice-president, F. Hess, tweede vice-president, R. Soetaert, mevrouw J. Rouff, rechters, de heren P. Marchal, P. Kayser, mevrouw S. Boekman en de heer C.H. Beekhuis, plaatsvervangende rechters;

24. en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 7 november 1988, door de heer R. Soetaert, voornoemd, in aanwezigheid van de heren E. Krings, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. DEJONGE

Handwritten signature of C. Dejonge in cursive script.

R. SOETAERT

Handwritten signature of R. Soetaert in cursive script, featuring a large, sweeping flourish.