

A 87/5/8

ARRET du 7 novembre 1988
dans l'affaire A 87/5

En cause :

S.A. HOTEL ALFA LOUISE

contre

S.A. GOVIMO

en présence de

S.A. ALFA INTERNATIONAL HOTELS

Langue de la procédure : le français

ARREST van 7 november 1988
in de zaak A 87/5

Inzake :

N.V. HOTEL ALFA LOUISE

tegen

N.V. GOVIMO

in aanwezigheid van

N.V. ALFA INTERNATIONAL HOTELS

Procestaal : Frans

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 87/5

1. Gelet op het op 11 mei 1987 door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel gewezen vonnis in de zaak nr. AC/376/87 van de naamloze vennootschap Hotel Alfa Louise, gevestigd te Brussel, tegen de naamloze vennootschap Govimo, gevestigd te Brussel, en de naamloze vennootschap Alfa International Hotels, gevestigd te Antwerpen, vrijwillig tussenkomende partij, bij welk vonnis aan het Benelux-Gerechtshof, overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van dat Hof, vragen worden gesteld over de uitlegging van artikel 40 van de eervormige Benelux-Merkenwet, zoals deze werd gewijzigd en aangevuld bij het op 10 november 1983 te Brussel ondertekend Protocol ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat, alhoewel het vonnis niet overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het eerdergenoemde Verdrag de feiten omschrijft waarop de door het Beneluxhof te geven uitleg moet worden toegepast, die feiten op grond van dat vonnis toch als volgt kunnen worden samengevat :

Eiseres exploiteert te Brussel een hotel met als uithangbord en handelsnaam "Hotel Alfa Louise".

Verweerster Govimo heeft aangekondigd dat zij te Brussel een hotel zal openen met als uithangbord "Alfa Sablon", waarvan de exploitatie zal worden opgedragen aan de vrijwillig tussenkomende partij Alfa International Hotels. Met een beroep op het uitsluitend recht op het gebruik van dat uithangbord in de streek van Brussel, waar zij gevestigd is, heeft eiseres bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel de bij artikel 55 van de Belgische wet van 14 juli 1971 bepaalde vordering tot staking ingesteld.

Het vonnis stelt vast dat eiseres op 27 februari 1979 werd opgericht en op 30 maart 1987 de naam "Hotel Alfa Louise" als dienstmerk heeft gedeponneerd, onder vermelding dat die naam door haar voor het eerst werd gebruikt in 1979. Het vonnis leidt daaruit af dat eiseres haar uithangbord als een dienstmerk beschouwt en haar aanspraak op het uitsluitend recht om dat merk te gebruiken derhalve noodzakelijkerwijze het hele Beneluxgebied betreft.

Verweerster Govimo voert aan dat de namen "Alfa" en "Alfa Hotel" sedert 30 november 1978 door de vrijwillig tussenkomende partij als handelsnaam gebruikt worden voor alle in België gelegen hotels die deel uitmaken van de door deze geëxploiteerde keten.

Voorts constateert het vonnis dat de door die tussenkomende partij gebruikte combinatie van letters en tekens alsook de omcirkelde hoofdletter A alle kenmerken van een dienstmerk vertonen maar dat aan de rechtbank geen enkele akte van depot daarvan werd overgelegd. Het stelt ook vast dat bedoeld dienstmerk gebruikt werd vóór 1 januari 1987 - d.i. vóór de inwerkingtreding van het op 10 november 1983 te Brussel ondertekende Protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet inzake warenmerken - en dat verweersters zich op eerder gebruik beroepen.

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

3. Overwegende dat het vonnis van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel aan het Benelux-Gerechtshof de volgende vragen stelt over de uitlegging van artikel 40 van de eenvormige Benelux-merkenwet :

- (1) Dient dat artikel 40 aldus te worden uitgelegd dat de houder van een dienstmerk, die zich op het gestelde onder B van genoemd artikel wenst te beroepen omdat hij een dienstmerk vóór 1 januari 1987 in gebruik heeft genomen, kan aanvoeren

dat zijn dienstmerk eerder in gebruik was dan een ander dat eveneens vóór 1 januari 1987 in gebruik is genomen doch waarvan het depot door de houder op grond van het gestelde onder A van evengenoemd artikel 40 is verricht ?

- (2) Strekt het op grond van artikel 40/B B.M.W. aan de houder van een dienstmerk toegekend recht zich tot het gehele Benelux-gebied uit of kan het enkel voor een beperkter gebied gelden, nu het dienstmerk in België door de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken werd beschermd en de rechtspraak bij de toepassing van deze wet territoriale begrenzings erkende ?
- (3) Wanneer twee houders van een vóór 1 januari 1987 in gebruik zijnd dienstmerk van de hun door artikel 40/A van de wet geboden mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, welke zijn dan de te hanteren criteria om de rangorde van de depots te bepalen ?

4. Overwegende dat, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, het Hof een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het vonnis van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg heeft doen toekomen ;

5. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gehad hun opmerkingen betreffende de aan het Hof gestelde vragen schriftelijk over te leggen en zij daartoe een memorie hebben ingediend, Govimo op 4 augustus 1987 en Hotel Alfa Louise op 7 augustus 1987; dat Govimo, met verkregen toestemming, op 9 oktober 1987 nog een memorie van antwoord heeft ingediend ;

6. Overwegende dat die partijen op de terechtzitting van het Hof van 23 november 1987 een mondelinge toelichting hebben gegeven, Hotel Alfa Louise door Mrs B. Weinberger, J.P. Migeal en A. Braun, en Govimo door Mrs B. Samyn en A. De Caluwé ; dat elk van die partijen een pleitnota heeft ingediend ;

7. Overwegende dat de Advocaat-Generaal Krings schriftelijk conclusie heeft genomen op 14 april 1988 ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Ten aanzien van de eerste vraag :

8. Overwegende dat uit de bewoordingen van artikel 40 van de Eenvormige Benelux-merkenwet alsook uit de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bij het Protocol van 10 november 1983 houdende wijziging van die wet blijkt dat die overgangsbepalingen ertoe strekken de vóór de inwerkingtreding van dat Protocol bestaande rechtsverhoudingen zoveel mogelijk in stand te houden ; dat, zoals in de Memorie van Toelichting is gesteld, binnen die rechtsverhoudingen "er, al naar gelang van de omstandigheden, een zekere bescherming voor dienstmerken (bestond) bijvoorbeeld op grond van het nationale recht inzake de handelsnaam of inzake de bestrijding van de ongeoorloofde mededinging" en "een coëxistentie ... tussen dienstmerken onderling en tussen dienstmerken en warenmerken" mogelijk was ;

9. dat die Memorie van Toelichting dienaangaande nader bepaalt : "In de rechten die voortvloeien uit een gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op de datum van het in werking treden van het Protocol wordt geen wijziging gebracht. Het leek ongewenst in de bestaande situatie in te grijpen door degenen, die op het moment van de inwerkingtreding van het Protocol een teken gebruiken dat als dienstmerk zou kunnen worden ingeschreven, ertoe te dwingen een depot te verrichten. Men heeft zich ertoe beperkt de mogelijkheid te bieden een dienstmerk te verwerven. Degenen die de noodzaak hiervan niet inzien, bijvoorbeeld omdat zij de bestaande bescherming voor het gebruik van het teken toereikend achten, zullen zich blijvend op deze bescherming kunnen beroepen. Zij dienen zich wel te realiseren dat een ander een depot zou kunnen verrichten dat dan een hinderpaal zou vormen voor een ruimer gebruik door de eerdere gebruiker dan het gebruik dat deze van het teken maakte op het tijdstip waarop het Protocol in werking trad" ;

10. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de rechten die op de datum van het in werking treden van het Protocol voortvloeien uit het gebruik voordien van een als dienstmerk aan te merken teken in stand blijven en ook na die datum kunnen worden tegengeworpen aan degenen die een jonger recht hebben op het gebruik van dat teken (of een overeenstemmend teken) en dat daarbij niet van belang is of dat teken inmiddels als dienstmerk is gedeponereerd door een van beide gebruikers - hetzij degenen die zich op een ouder recht beroept, hetzij degenen aan wie een jonger recht toekomt - of door beiden ;

11. Overwegende dat de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord ;

Ten aanzien van de tweede vraag :

12. Overwegende dat het bepaalde onder B van artikel 40 de rechten die voortvloeien uit het gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op de datum van de inwerkingtreding van het Protocol bestendigt ; dat die rechten daarbij bestendigd worden zoals ze op die datum uit hoofde van dat gebruik - onder meer in hun territoriale begrenzing - golden op grond van de nationale wet ; dat de uit het gebruik voortvloeiende rechten die zich slechts uitstrekten tot een gedeelte van het Beneluxgebied ook dienovereenkomstig bestendigd zijn en het depot van een dienstmerk door een ander derhalve een hinderpaal kan vormen voor een territoriaal ruimer gebruik van het niet gedeponereerde merk ;

13. Overwegende dat op de tweede vraag dient te worden geantwoord dat het mogelijk is dat de bij artikel 40 onder B bestendigde rechten van de gebruiker van een niet gedeponereerd dienstmerk zich niet uitstrekken tot het gehele Beneluxgebied ;

Ten aanzien van de derde vraag :

14. Overwegende dat artikel 40, onder A aan de handhavingsdepots een gelijke rangorde toekent ; dat, zoals in de Memorie van Toelichting wordt gezegd, in geval van geschil tussen de houders van die depots betwisting van hun uitsluitend recht niet kan steunen op die rangorde ;

15. dat uit de samenlezing van het onder A en B van artikel 40 gestelde blijkt dat de tussen houders van bevestigende depots gerezen geschillen over de vraag wie van hen de oudste rechten op het merk heeft, dienen beslecht te worden aan de hand van de rechtsregels die vóór de inwerkingtreding van het Protocol de rechten van die personen bepaalden ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

16. Overwegende dat krachtens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechthof, het Hof de kosten dient vast te stellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen ;

17. dat voor het Hof geen kosten zijn gevallen ;

18. Uitspraak doende over de door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel bij vonnis van 11 mei 1987 gestelde vragen ;

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

VERKLAART VOOR RECHT :

Ten aanzien van de eerste vraag :

20. De gebruiker van een niet gedeponeerd dienstmerk die zich beroept op het gestelde onder B van artikel 40 omdat hij dat merk vóór 1 januari 1987, d.i. vóór de inwerkingtreding van het Protocol in gebruik heeft genomen, kan aanvoeren dat dit merk eerder in gebruik was dan een ander dat eveneens vóór die datum in gebruik is genomen maar gedeponeerd werd met toepassing van het bepaalde onder A van artikel 40 ;

Ten aanzien van de tweede vraag :

21. Het is mogelijk dat de bij artikel 40 onder B bestendigde rechten van de gebruiker van een niet gedeponeerd dienstmerk zich niet uitstrekken tot het gehele Beneluxgebied ;

Ten aanzien van de derde vraag :

22. Wanneer twee houders van een vóór de inwerkingtreding van het Protocol in gebruik genomen dienstmerk het depot van dat merk hebben verricht overeenkomstig het bepaalde onder A van artikel 40, zijn de depots van gelijke rangorde. De tussen die houders gerezen geschillen over de vraag wie van hen de oudste rechten op het merk heeft, dienen beslecht te worden aan de hand van de rechtsregels die vóór de inwerkingtreding van het Protocol de rechten van die personen bepaalden.

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, de heer S.K. Martens, rechters, de heer P. Marchal, Mevrouw S. Boekman, de heer R. Everling, plaatsvervangende rechters

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