

A 92/6/12

Arrest van 13 juni 1994
in de zaak A 92/6

inzake :

WOLF OIL

tegen

CENTURY OILS

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 13 juin 1994
dans l'affaire A 92/6

en cause :

WOLF OIL

contre

CENTURY OILS

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

In de zaak A 92/6

1. Gelet op de op 3 december 1992 door de Ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in kort geding, uitgesproken beschikking in de zaak 479/92 van de naamloze vennootschap Wolf Oil Corporation, verder te noemen Wolf Oil, gevestigd te Hemiksem, Georges Gilliotstraat 52, eiseres, tegen de naamloze vennootschap Century Oils Industries, verder te noemen Century Oils, gevestigd te Beersel-Huizingen, Heideveld 54, verweerster, bij welke beschikking overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, hierna te noemen het Verdrag, 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 feiten waarvan moet worden uitgegaan, blijkens de processtukken kunnen worden samengevat als volgt :

Wolf Oil is in het Beneluxgebied houdster van het merk CHAMPION voor industriële oliën en vetten die door haar worden geproduceerd en in de handel gebracht.

Century Oils met maatschappelijke zetel in België brengt het merk CHAMPION in haar werkplaatsen aan op de verpakkingen van haar eigen produkten (industriële oliën en vetten) die soortgelijk zijn aan die van Wolf Oil en uitsluitend voor de export zijn bestemd.

Wolf Oil heeft daarin aanleiding gevonden om in kort geding, op de voet van artikel 13 onder A.1. BMW, te vorderen dat Century Oils elk gebruik van het merk CHAMPION zal worden verboden. Century Oils heeft tegen deze vordering aangevoerd dat zij het merk op vorenbedoelde produkten aanbrengt op verzoek van haar Libanese afneemster, die in Libanon voor de desbetreffende waren tot dat merk is gerechtigd, dat dit aanbrengen geschiedt in haar bedrijfsruimten en dat de produkten daarna worden geplaatst in blinde containers, zonder markeringen, om daarin te worden vervoerd naar de Antwerpse haven en vandaar te worden verscheept naar bedoelde afneemster. Volgens Century Oils blijkt daaruit dat zij van het merk CHAMPION geen gebruik in de zin van voormelde bepaling maakt binnen het Beneluxgebied.

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

3. Overwegende dat de Ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in kort geding, bij evengenoemde beschikking van 3 december 1992 de volgende vraag heeft gesteld :

"Moeten de woorden 'elk gebruik' voorzien in art. 13.A.1 van de eenvormige Beneluxmerkenwet zo begrepen worden dat zij niet zouden toelaten dat een beschermd merk wordt aangebracht door een deelnemer aan het economisch verkeer, die er geen titularis van is, op produkten uitsluitend bestemd voor de export buiten de Benelux, waarbij deze aldus geëtiketteerde produkten niet zichtbaar zouden zijn buiten de onderneming van deze deelnemer, op het Benelux-grondgebied ?" ;

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een door de griffier gewaarmerkt afschrift van de beschikking van de Rechtbank van Koophandel heeft gezonden ;

5. Overwegende dat Wolf Oil en Century Oils ieder een memorie en deze laatste nog een aanvullende memorie hebben doen indienen, eerstgenoemde door mr Marc Goossens en laatstgenoemde door mrs Richard Byl en Paul Depuydt ;

6. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 14 juni 1993 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, voor Wolf Oil door mr Marc Goossens, advocaat te Antwerpen, en voor Century Oils door mr Paul Depuydt, advocaat te Brussel, die ieder een pleitnota hebben overgelegd ;

7. Overwegende dat de Eerste Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven op 29 november 1993 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

8. Overwegende dat in artikel 13 onder A BMW onder meer het volgende is bepaald : "Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen :

1. 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. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht" ;

9. Overwegende dat in de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat voornoemd artikel 13 onder A.1. in algemene bewoordingen is gesteld, welke zonder voorbehoud zien op elk gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, niet vereisen dat het gebruik waarneembaar is en geen onderscheid maken naar gelang de waren al dan niet voor export zijn bestemd ;

10. Overwegende dat in de Gemeenschappelijke Toelichting op de eenvormige wet ten aanzien van artikel 13 het volgende is gepreciseerd : "Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A, onder 1) bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2) bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik plaats heeft in het economische verkeer en zonder geldige reden" ;

11. Overwegende dat het Hof, dat zich daarbij op die Toelichting baseerde, in verschillende arresten met betrekking tot voormeld artikel 13 het begrip "gebruik" ruim heeft geïnterpreteerd ;

12. dat immers uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de BMW ertoe strekt de merkhouder een zo ruim mogelijke bescherming te bieden tegen iedere inbreuk en dat daarbij geen andere eisen of voorwaarden kunnen worden gesteld dan die welke voortvloeien uit de tekst, de strekking of het systeem van de BMW ;

13. Overwegende dat het nog opmerking verdient dat in het eerste lid van artikel 5 van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens onder de aan het merk verbonden rechten het recht is opgenomen het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk ingeschreven is, terwijl in het derde lid van artikel 5 wordt gepreciseerd dat krachtens het eerste lid met name kan worden verboden het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking (artikel 5.3.a) en het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken (artikel 5.3.c));

14. dat in artikel 10 van genoemde richtlijn bovendien is bepaald dat als normaal gebruik van het merk door de merkhouder, waardoor het aan het merk verbonden recht gehandhaafd blijft, wordt beschouwd het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de Lid-Staat, uitsluitend met het oog op uitvoer ;

15. Overwegende dat ten slotte dient te worden onderstreept dat het op 2 december 1992 door het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie opgestelde Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, waarbij genoemde wet aan vorenvermelde Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen wordt aangepast, voorziet in de vervanging van de artikelen 5 en 13 onder A door teksten waarin de bovenstaande bepalingen van de artikelen 5 en 10 van de richtlijn zijn verwerkt ;

16. Overwegende dat uit het vorenoverwogene volgt dat voor de toepassing van artikel 13 onder A.1. BMW, dat anderen dan de merkhouder elk gebruik van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren verbiedt, niet terzake doet of het merk enkel wordt gebruikt door het aan te brengen op waren die uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied, noch of binnen het Beneluxgebied deze van het merk voorzien waren buiten de onderneming van degene die het aanbracht, niet door het publiek kunnen worden waargenomen ;

17. Overwegende dat daaruit volgt dat de aan het Hof gestelde vraag bevestigend dient te worden beantwoord ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

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

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

20. Gelet op de conclusie van Eerste Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven ;

21. Uitspraak doende op de door de Ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in kort geding, bij beschikking van 3 december 1992 gestelde vraag ;

VERKLAART VOOR RECHT :


22. Het binnen het Beneluxgebied door een ander dan de merkhouders aanbrengen van een merk op waren waarvoor dit merk is ingeschreven of op soortgelijke waren, levert gebruik op van dit merk in de zin van artikel 13 onder A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied en de van het merk voorziene waren buiten de onderneming van degene die het op de waren aanbracht, binnen het Beneluxgebied niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, president, F. Hess, eerste vice-president, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, P. Marchal, Y. Rappe, rechters, P. Neleman en M. Lahousse, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 13 juni 1994, door de heer H.L.J. Roelvink, voornoemd, in aanwezigheid van de heren B. Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.



C. DEJONGE



H.L.J. ROELVINK