

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 95/2

1. Gelet op het op 10 februari 1995 door het "tribunal d'arrondissement" te Luxemburg, zitting houdende in handelszaken, gewezen vonnis in de zaak van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Europabank N.V., gevestigd te Gent, Burgstraat 170 (de vennootschap Europabank N.V.) tegen de naamloze vennootschap Banque pour l'Europe, gevestigd te Luxemburg, rue du Marché-aux-Herbes 26 (de vennootschap Banque pour l'Europe S.A., in de Duitse taal Europa Bank AG), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechthof (het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de bij Protocol van 10 november 1983 gewijzigde 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 zijn samen te vatten :

- a. De vennootschap naar Belgisch recht Europabank N.V. is in 1964 opgericht onder de vennootschapsnaam Europabank N.V. Zij is gevestigd te Gent en voert sinds haar oprichting haar vennootschapsnaam mede als handelsnaam. Zij houdt zich bezig met traditionele bankzaken inclusief « private banking », via agentschappen die onder meer in Vlaanderen en Brussel verspreid zijn.
- b. De vennootschap naar Luxemburgs recht Banque pour l'Europe S.A. is op 3 mei 1988 opgericht onder een drievoudige vennootschapsnaam in de Franse taal, de Duitse taal (EUROPA BANK AG) en de Engelse taal.

De vennootschap Banque pour l'Europe S.A. is op 4 mei 1988 in het handelsregister ingeschreven. De oprichtingsakte van de vennootschap Banque pour l'Europe S.A. is op 5 juli 1988 bekendgemaakt (Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, pp. 8679-8682).

De vennootschap Banque pour l'Europe S.A. is hoofdzakelijk een handelsbank en ontplooit haar activiteiten in heel Europa.

- c. De vennootschap Europabank N.V. heeft de naam EUROPABANK zowel internationaal als in de Benelux als warenmerk en als dienstmerk gedeponeerd.
- d. In dit geding vordert de vennootschap Europabank N.V. een verklaring voor recht dat gebruik door de vennootschap Banque pour l'Europe S.A. van het teken « *Europabank* » inbreuk maakt op haar vorenbedoelde merken. Bij voormeld vonnis is de vennootschap Europabank N.V. akte ervan verleend dat zij zich in dit geding nog slechts beroept op haar Benelux-depot nr. 443032 van 19 mei 1988 waarbij het merk EUROPABANK is gedeponeerd als dienstmerk in de klasse 36 « verzekering en financiën » en in het bijzonder voor bankzaken en kredietverlening.
- e. Door de vennootschap Banque pour l'Europe S.A. is een tegenvordering ingesteld, welke ertoe strekt enerzijds het verval van het merk en anderzijds de nietigheid van het depot van het merk te laten constateren.
- f. Zij betwist allereerst dat door de vennootschap Europabank N.V. normaal gebruik van haar merk is gemaakt voor de diensten waarvoor het is ingeschreven binnen drie jaar volgend op het depot, namelijk tussen 19 mei 1988 en 19 mei 1991, en stelt daarbij dat de vennootschap Europabank N.V. het onderscheidend teken « *Europabank* » enkel als vennootschaps- c.q. handelsnaam heeft gebruikt en niet ter aanduiding van de financiële, bank- of verzekeringsdiensten welke zij haar clientèle aanbiedt.
- g. Zij concludeert vervolgens tot de nietigheid van het depot ingevolge artikel 14 van de BMW op grond dat het merk EUROPABANK in de zin van artikel 4 onder 2 van de BMW als misleidend dient te worden aangemerkt, nu het publiek door het gebruik van dit merk op een dwaalspoor wordt gebracht, immers zal menen te maken te hebben met een instelling van internationaal karakter, die haar diensten op de internationale markten aanbiedt, terwijl de vennootschap Europabank N.V. in werkelijkheid slechts een regionale bank is, die zich niet met financiële of verzekeringsdiensten op de internationale markt bezighoudt ;

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

3. Overwegende dat het « tribunal d'arrondissement » te Luxemburg de volgende vragen van uitleg van de bij Protocol van 10 november 1983 gewijzigde BMW heeft gesteld :

- (1) Kan het gebruik door een dienstverlenend bedrijf van zijn handelsnaam worden aangemerkt als normaal gebruik - in de zin van artikel 5, lid 3, van de BMW - van het merk voor de door dat bedrijf aangeboden diensten, wanneer merk en handelsnaam uit hetzelfde teken bestaan ?

- (2) Kan een uit een geografische naam bestaand dienstmerk als misleidend worden beschouwd op grond dat het publiek daardoor in de waan kan worden gebracht dat de betrokken diensten in het gehele door de geografische naam aangeduide gebied of aan een in dat gehele gebied geworven clientèle worden c.q. zouden (kunnen) worden aangeboden, terwijl de houder van dat merk zijn diensten slechts in een klein deel van dat geografische gebied aanbiedt c.q. zou kunnen aanbieden ? Waar het met name om de geografische naam « Europa » gaat, hoe wordt voorgaande vraag beantwoord als de betrokken diensten enkel in één land van Europa en aan de clientèle van één enkel land, en zelfs van slechts één of twee regio's binnen één enkel land van Europa worden aangeboden ?
- (3) Kan het gebruik van een vennootschaps- of handelsnaam die met een gedeponeerde dienstmerk overeenstemt, worden aangemerkt als gebruik betreffende de dienstverlening in de zin van artikel 13.A.1 van de eenvormige Beneluxwet ? ;

4. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het vonnis van het « tribunal d'arrondissement » te Luxemburg aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg heeft gezonden ;

5. Overwegende dat partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen ; dat de vennootschap Europabank een memorie en een memorie van antwoord heeft doen indienen door Mr. Nicolas Decker, advocaat bij de balie te Luxemburg, en Mr. Jos Mertens, advocaat bij de balie te Gent ; dat de vennootschap Banque pour l'Europe S.A. twee memories heeft doen indienen door Mr. André Elvinger, advocaat bij de balie te Luxemburg, en Mr. Thierry Van Innis, advocaat bij de balie te Brussel ;

6. dat ter zitting van het Hof van 18 december 1995 te Luxemburg de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht door hun raadslieden die een pleitnota hebben overgelegd ;

7. Overwegende dat de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal N. Edon op 27 februari 1996 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

8. Overwegende dat het Hof, toen bleek dat het niet over de zaak zou kunnen oordelen in dezelfde samenstelling als waarin het de pleidooien had aangehoord, aan partijen de vraag heeft voorgelegd of zij de zaak deswege opnieuw wilden doen bepleiten dan wel er mee instemden dat het Hof de zaak op basis van de gewisselde gedingstukken, de reeds overgelegde pleitnota's daaronder begrepen, zou berechten in de samenstelling zoals deze ten dage der beraadslaging zou zijn gewijzigd ; dat partijen deze vraag schriftelijk in laatstbedoelde zin hebben beantwoord ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Met betrekking tot de eerste en derde vraag :

9. Overwegende dat het Hof ervan uitgaat dat het « tribunal d'arrondissement » wenst te vernemen :

(a) met de eerste vraag, of een vennootschap door het gebruik van haar vennootschaps- dan wel haar handelsnaam bij het aanbieden of verlenen van haar diensten tevens in de zin van artikel 5 onder 3 (oud) BMW gebruik maakt van haar, aan de desbetreffende naam gelijkkluidend dienstmerk voor die diensten, en

(b) met de derde vraag, of een vennootschap door het gebruik van haar vennootschaps- handelsnaam bij het aanbieden of verlenen van haar diensten, wanneer de desbetreffende naam gelijk is aan dan wel overeenstemt met eens anders merk voor dezelfde of soortgelijke diensten, dit merk gebruikt in de zin van artikel 13A onder 1 (oud) BMW ;

10. Overwegende dat het derhalve bij beide vragen in wezen erom gaat of een vennootschap bij het uitoefenen van haar bedrijf onder de vennootschaps- of handelsnaam deze naam tevens als dienstmerk gebruikt ; dat het mitsdien in de rede ligt beide vragen in gelijke zin te beantwoorden ;

11. Overwegende dat het Hof bij het beantwoorden van de onder 9 aangeduide vragen ervan uitgaat :

(a) dat in dit verband onder « vennootschapsnaam » moet worden verstaan de statutaire naam, dat is de naam welke dient ter individualisering van een vennootschap, en onder « handelsnaam » de naam waaronder de vennootschap wordt geëxploiteerd en waarmee zij in het handelsverkeer wordt aangeduid, en

(b) dat een merk is een teken dat in de eerste plaats dient om de waren of diensten van een onderneming van de waren of diensten van anderen te onderscheiden ;

12. Overwegende dat de vennootschapsnaam meestal samenvalt met de handelsnaam en het Hof daarom ter aanduiding van beide begrippen enkel nog zal spreken over het gebruik van een handelsnaam ;

13. Overwegende dat het Hof in de zaak A 87/3 (Omnisport / Bauweraerts, Jur. 1988, blz. 90) heeft overwogen dat gebruik van een merk of daarmee overeenstemmend teken enkel als handelsnaam niet als gebruik voor waren in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW kan worden aangemerkt, maar dat dit anders kan zijn indien, kort gezegd, het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een of meer bepaalde door die ondernemer verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden ;

14. Overwegende dat geen goede grond bestaat voor dienstmerken anders te beslissen en dat derhalve zowel met betrekking tot de eerste vraag als met betrekking tot de derde vraag uitgangspunt moet zijn dat het enkele gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming bij het verlenen of aanbieden van diensten niet tevens gebruik van een aan die handelsnaam gelijklopend dienstmerk of een daarmee overeenstemmend teken oplevert ; dat dit echter anders kan zijn en van zodanig gebruik wèl sprake is, indien de handelsnaam in feite zodanig wordt gebruikt dat het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de aangeboden of verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden ;

Met betrekking tot de tweede vraag :

15. Overwegende dat blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen dan sprake is van een merk waarvan het gebruik tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden in de zin van artikel 4 onder 2 BMW, indien gebruik van dat merk ten gevolge heeft dat het publiek wordt misleid ten aanzien van de aard, de herkomst, de kwaliteit, of andere kenmerken van de waren waarvoor het is gekozen ;

16. Overwegende dat daaruit, voor wat betreft het in de vraag aan de orde gestelde geval van een dienstmerk dat een geografische aanduiding bevat, valt af te leiden dat, wil een dergelijk merk misleidend zijn in voormelde zin, vereist is dat : (a) de geografische aanduiding bij het publiek een bepaalde voorstelling wekt omtrent de voor het publiek relevante aard, herkomst, kwaliteit of andere kenmerken van de diensten waarvoor het dienstmerk is gekozen, zulks terwijl (b) deze voorstelling niet met de werkelijkheid overeenstemt ;

17. Overwegende dat de vraag of aan deze beide voorwaarden voldaan is, wanneer het publiek door de geografische aanduiding welke deel uitmaakt van het dienstmerk, de onjuiste indruk krijgt dat de onder dit merk aangeboden diensten worden aangeboden in of bestemd zijn voor het gehele gebied dat met die aanduiding pleegt te worden aangeduid, zich niet voor beantwoording in abstracto leent ;

18. Overwegende dat uit het hiervoren overwogene volgt dat er van een misleidend merk slechts sprake kan zijn, indien voor het publiek de omstandigheid dat de onder het merk aangeboden diensten worden aangeboden in of bestemd zijn voor het gehele gebied, van belang is voor zijn oordeel omtrent de aard, de herkomst, de kwaliteit of andere kenmerken van deze diensten ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

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

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

21. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal N. Edon ;

22. Uitspraak doende op de door het « tribunal d'arrondissement » te Luxemburg, zitting houdende in handelszaken, bij vonnis van 10 februari 1995 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

Ten aanzien van de eerste en derde vraag tezamen :

23. Het gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming kan in de regel niet worden aangemerkt als normaal gebruik in de zin van artikel 5 onder 3 (oud) BMW, noch als gebruik in de zin van artikel 13A (oud) BMW, van een aan die handelsnaam gelijklopend dienstmerk voor de door die onderneming aangeboden of verleende diensten ; van (normaal) gebruik als hiervoor bedoeld kan echter wèl sprake zijn, indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden ;

Ten aanzien van de tweede vraag :

24. De vraag of een dienstmerk dat een geografische aanduiding bevat, tot misleiding van het publiek kan leiden in de zin van artikel 4 onder 2 BMW, wanneer het publiek de onjuiste indruk krijgt dat de onder dit merk aangeboden diensten worden aangeboden in of bestemd zijn voor het gehele met die geografische aanduiding bedoelde gebied kan slechts dan bevestigend worden beantwoord indien voor het publiek de omstandigheid dat de onder het merk aangeboden diensten worden aangeboden in of bestemd zijn voor het gehele met die geografische aanduiding bedoelde gebied, van belang is voor zijn oordeel omtrent de voor het publiek relevante aard, de herkomst, de kwaliteit of andere kenmerken van deze diensten.

Aldus gewezen door de heren O. Stranard, president, S.K. Martens, eerste vice-president, F. Hess, tweede vice-president, P. Kayser, Y. Rappe, rechters, P. Neleman, R. Gretsch, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp en de heer J. D'Haenens, plaatsvervangende rechters,

en uitsproken ter openbare zitting te Luxemburg op 20 december 1996, door de heren F. Hess, voornoemd, in aanwezigheid van de heren N. Edon, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.