

A 80/3/9

ARRET du 19 janvier 1981  
dans l'affaire A 80/3  
-----

En cause :

la société de droit italien P. FERRERO et C° S.p.A.

contre :

la société de droit allemand Alfred RITTER, Schokoladefabriek GmbH  
et C° KG

*Langue de procédure : le français*

\*

\*

\*

ARREST van 19 januari 1981  
in de zaak A 80/3  
-----

Inzake :

de vennootschap naar Italiaans recht P. FERRERO en C° S.p.A.

tegen :

de vennootschap naar Duits recht Alfred RITTER, Schokoladefabriek GmbH  
en C° KG

*Procestaal : Frans*

HET BENELUX-GERECHTSHOF

In de zaak A 80/3

Gezien de brief van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 20 februari 1980 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het op 18 februari 1980 door diezelfde rechtbank gewezen vonnis, in de zaak van de vennootschap naar Italiaans recht P. FERRERO en C° S.p.A., waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Pino Torinese, Via M. Christina, nr 41 (Italië), tegen de vennootschap naar Duits recht Alfred RITTER, Schokoladefabriek GmbH en C° KG, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Waldenbrück bei Stuttgart (Bondsrepubliek Duitsland), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg worden gesteld betreffende artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

Overwegende dat door de Rechtbank van Koophandel in haar vonnis van 18 februari 1980 onder meer is vastgesteld :

dat volgens de gegevens van de internationale inschrijving nr 298.866 van 14 juni 1965 het merk "KINDER" van eiseres de waren van de klasse 30, onder meer de cacao-produkten, dekt ;

dat eiseres onder dit merk chocolade vervaardigt en verkoopt die volgens haar reclame voornamelijk voor kinderen is bedoeld ("+melk - cacao") ;

dat eiseres aan verweerster verwijt tabletten chocolade onder het merk "KINDER SPORT" op de Belgische markt te brengen en zodoende inbreuk te maken op haar uitsluitend recht op het merk "KINDER" ;

dat verweerster, die in België chocolade onder het op een verpakking met een bruine tint aangebrachte merk "RITTER SPORT" verhandelde, de litigieuze waar geïntroduceerd heeft onder het merk "KINDER SPORT" met aanwending van dezelfde kleuren (blauw en rood) als door eiseres gebezigd ;

dat de vennootschap P. Ferrero onder meer eist dat aan de vennootschap Ritter het verbod wordt opgelegd chocolade, die de benaming "KINDER SPORT" of enige andere woordverbinding met het woord "KINDER" draagt, te koop aan te bieden en te verkopen ;

dat de vennootschap Alfred Ritter in reconventie heeft geëist dat het internationaal merk Kinder, dat internationaal op 14 juni 1965 onder nr 298.866 werd ingeschreven, wat het Benelux-grondgebied betreft nietig wordt verklaard ;

Overwegende dat de rechtbank heeft geoordeeld dat er aanleiding toe was bij vonnis aan het Benelux-Gerechtshof te verzoeken uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken :

1. Kan een woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar, voor dewelke dat woord als merk wordt gebezigd, in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, zonder meer, dit wil zeggen niet samen met andere elementen, doch als merk op zichzelf, een benaming of een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Benelux-Wet op de warenmerken ?
2. Maakt het voor de beantwoording van de voorgaande vraag verschil of het woord overeenstemt met een verbuigingsvorm van het zelfstandig naamwoord, welke, onder toevoeging van een ander woord of woorddeel, in twee van de in Benelux gebruikte talen dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar bedoeld woord verwijst ? ;

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

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 Nederland en van Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het vonnis der rechtbank heeft toegezonden ;

dat het Hof de partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de rechtbank gestelde vragen, waarvan partij Ferrero gebruik heeft gemaakt ;

dat waar partij Ritter geen memorie of memorie van antwoord in de daartoe gestelde termijnen heeft ingediend, het Hof de stukken die zij bij brief van 10 juni 1980 aan de griffie heeft doen toekomen, niet in aanmerking kan nemen ;

Overwegende dat het standpunt van partij Ferrero door Mrs Braun en Bremer mondeling is toegelicht ter zitting van het Hof van 19 juni 1980 ;

Overwegende dat de vennootschap Ferrero gesteld heeft dat op de eerste vraag bevestigend en op de tweede afwijzend dient te worden geantwoord ;

Overwegende dat de Heer Advocaat-Generaal Dumon op 15 oktober 1980 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Overwegende dat bij vonnis van 18 februari 1980 de Rechtbank van Koophandel te Brussel aan het Benelux-Hof de voormelde vragen heeft voorgelegd betreffende de uitleg van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, hierna te noemen Eenvormige Beneluxwet ;

Ten aanzien van vraag 1 :

Overwegende dat artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet bepaalt : "Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.  
Evenwel kunnen niet als merk worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren." ;

Overwegende dat uit de bewoordingen zelf van artikel 1 blijkt dat een "benaming", d.w.z. onder meer een woord, beschouwd kan worden als een individueel merk dat dient om de waren van een onderneming te onderscheiden ;

dat op dat woord echter de verbodsbepalingen van de wet, onder meer artikel 1, lid 2, en artikel 4, van toepassing blijven ;

Overwegende dat, enerzijds, de Eenvormige Beneluxwet geen verbod inhoudt ten aanzien van beschrijvende tekens ; dat zij, anderzijds, echter in artikel 14 A 1 verwijst naar artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, luidens welk merken slechts geweigerd zullen kunnen worden : "1° ... 2° wanneer zij uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren ..." ;

dat de wet er aldus toe strekt te bepalen dat, indien het teken niet "uitsluitend" beschrijvend, doch alleen maar verwijzend is, het merk als rechtmatig kan worden beschouwd ;

Overwegende dat een aan de gangbare taal ontleend woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder is bestemd, slechts dan als "uitsluitend" beschrijvend kan worden beschouwd indien dat woord, gelet op alle omstandigheden van het geval, slechts kan worden aangemerkt als de aanduiding van de bestemming van de waar, in dier voege dat derden zouden worden verhinderd gelijke bestemming van dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden ;

dat het de bevoegde nationale rechter toekomt zich daarover uit te spreken, daarbij in aanmerking nemende niet alleen de reden van de keuze van het woord, doch ook de verwijzende betekenis en de bestemming die daadwerkelijk aan de waar wordt gegeven ;

Overwegende dat het door artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet vereiste onderscheidende vermogen ervoor moet zorgen dat de identiteit van de waar of waren waarvoor het teken als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd ;

Overwegende dat bij de beoordeling van dat onderscheidende vermogen de rechter niet alleen alle omstandigheden van het geval in aanmerking moet nemen, doch ook, in voorkomend geval, de vraag of het teken door inburgering onderscheidende kracht heeft verkregen ;

dat mitsdien vraag 1 met inachtneming van het vorenstaande bevestigend moet worden beantwoord ;

Ten aanzien van vraag 2 :

Overwegende dat uit de motivering van de eerste vraag volgt dat de tweede vraag ontkennend moet worden beantwoord ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechshof 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 zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

dat krachtens de Belgische wetgeving de honoraria van de raadslieden van de partijen niet zijn begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ; dat op de behandeling voor het Hof geen andere kosten zijn gevallen ;

Uitspraak doende op de door de Rechtbank van Koophandel te Brussel bij vonnis van 18 februari 1980 gestelde vragen ;

Gelet op de conclusie van Advocaat-Generaal Dumon ;

VERKLAART VOOR RECHT :

1. Een woord dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar voor dewelke dat woord als merk wordt gebezigd, in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, kan zonder meer, dat wil zeggen niet samen met andere elementen, doch als merk op zichzelf een benaming of een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet.

2. De omstandigheid dat het woord overeenstemt met een verbuigingsvorm van het zelfstandig naamwoord welke, onder toevoeging van een ander woord of woorddeel, in twee van de in Benelux gebruikte talen dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar bedoeld woord verwijst, is niet van dien aard dat zij wijziging brengt in het antwoord op de eerste vraag.

Aldus gewezen door de Heren F. Goerens, President, A. Wauters, Eerste Vice-President, Mr Ch.M.J.A. Moons, Tweede Vice-President, baron Richard, R. Legros, R. Thiry, C. Wampach, Mr H.E. Ras en Mr W.L. Haardt, Rechters ;

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 19 januari 1981, door de Heer Eerste Vice-President A. Wauters, in aanwezigheid van de Heer Advocaat-Generaal F. Dumon en de Heer Hoofdgriffier G.M.J.A. Russel.