BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 513.86.80

PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX - GERECHTSHOF
15 XII 1982

COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 513.86.80

PARQUET

A 82/1/8

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL KRINGS
IN ZAKE PVBA R.S.L. / N.V. CHROMPACK

Bij een vonnis van 4 februari 1982 heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zitting houdend in kort geding, conform artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965, uw Hof verzocht uitspraak te doen over twee vragen van uitlegging van artikel 13-A van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken.

Uit het vonnis blijkt, dat de personenvennootschap R.S.L. houder is van een merknaam "Superox", neergelegd bij het Beneluxmerkenbureau ; dat de N.V. Chrompack België een reclameblad verspreidt, genaamd "Chrompack News", waarin de merknaam "Superox" wordt vermeld.

Het vonnis beslist : dat geen rechtstreekse aanslag op het merk wordt begaan en dat R.S.L. niet betoogt dat Chrompack N.V. een onrechtmatig gebruik maakt van het merk door de naam aan te brengen op produkten die niet afkomstig zouden zijn van de merkhouder ; dat uit de inleidende dagvaarding, conclusies en pleidooien blijkt dat R.S.L. aanstoot vindt in de omstandigheid dat N.V. Chrompack de merknaam Superox vermeldt in haar reclame en dit van R.S.L. afkomstig produkt verkoopt en aanwendt in samenstellingen die zij op de markt brengt.

Het vonnis zegt dat R.S.L. bezwaar maakt omdat in het gewraakte adverteerartikel, verschenen in Chrompack News, N.V. Chrompack het doet voorkomen als zou "Superox" van haar afkomstig zijn. In dit verband wijst het vonnis erop dat de kwestieuze oplage in de eerste plaats als kop van het artikel

./.

vermeldt : "only from Chrompack" terwijl op het einde van de eerste paragraaf, die onmiddellijk op de evengenoemde kop volgt, verwezen wordt naar p. 2 van hetzelfde reclameblad, waarin een lijst opgegeven wordt van een groot aantal chemische produkten, waaronder "Superox" vermeld staat.

De Voorzitter van de rechtbank van koophandel heeft in verband hiermede de navolgende vragen gesteld :

1. Betekent "elk gebruik" of alleszins "ieder ander gebruik in het economisch verkeer", ook de uitsluitende vermelding van de merknaam in publiciteitsdruksels zonder toestemming van de merkhouder, zonder aanduiding van de herkomst van het produkt of zonder enige aanwijzing waaruit blijkt dat het produkt niet afkomstig is van diegene die er in zijn publiciteit gewag van maakt ? Kan de merkhouder zich tegen dergelijke vermeldingen verzetten ?

2. Moet een chemisch produkt, aangewend in samenstellingen, beschouwd worden als hebbende uit hoofde van die aanwendig wijzigingen ondergaan of betreft deze aangelegenheid louter een feitenkwestie, die niet theoretisch beoordeeld kan worden ?

Het Benelux-Gerechtshof heeft sedert zijn oprichting een merkwaardige reeks arresten gewezen die het mogelijk maken de strekking van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken op sommige belangrijke punten nader te bepalen. Elke studie van de bepalingen van die wet moet derhalve uitgaan van de reeds bestaande arresten van het Hof, ten einde in de lijn van de strekking van deze rechtspraak te blijven.

./.

De eerste vraag die aan het Hof wordt gesteld houdt verband zowel met artikel 13-A-1 als met artikel 13-A-2.

In verband met deze bepalingen heeft het Hof een vijftal arresten gewezen, waarin een reeks punten duidelijker werden gesteld.

Het arrest van 1 maart 1975 (A 74/1) (1) in zake Colgate-Palmolive t/ N.V. Bols, ook arrest Klarein geheten, houdt verband met artikel 13-A-2.

De eerste vraag die toen door het Hof werd beantwoord was of, wanneer gebruik wordt gemaakt van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, evengenoemd artikel 13-A-2, als vereiste stelt voor het verzet van de merkhouder tegen elk gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken, dat :

1) door dat gebruik afbreuk is gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk ;

2) door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen.

U hebt die vraag ontkennend beantwoord onder meer onder overweging, dat, "volgens het nieuwe eenvormige recht, de beschermingsomvang van het merk ruimer is dan nodig is om het merk te beschermen tegen aantasting van zijn ondersheidende kracht en ter voorkoming van het gevaar dat bij het publiek omtrent de herkomst der waren verwarring zou ontstaan".

./.

---

(1) Jurispr. van het Benelux-Gerechtshof, 1975-1979, blz. 3 en vlg.

Hieruit volgt dan ook, dat in de zin van voormelde bepaling 13-A-2, geen andere voorwaarde wordt gesteld dan dat het gebruik plaatsvindt : a) zonder geldige reden ; b) in het economisch verkeer en c) onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

In zijn conclusie vóór dit arrest heeft advocaat-generaal Berger de klemtoon gelegd op de vaststelling dat sinds een vijftigtal jaren naast "de funktie van het merk als herkomstaanduiding" (onderscheidende kracht) ook "de individualiserende funktie van het merk steeds sterker naar voren is getreden. Het merk is steeds zelfstandiger geworden"(1), zodat "het in zin reclamefunktie gematerialiseerde merk een zelfstandig waardeobjekt is geworden" (2), en advocaaat-generaal verwijst in dit verband naar vooraanstaande auteurs, zoals Van Nieuwenhoven Helbach (3), Bodenhausen (4), Drion (5), Martens (6).

Hoewel het arrest van 1 juni 1978 (7) in zake Mölnlycke Satoma op een geheel ander vraagstuk betrekking had, moet uit de motivering ervan evenwel onthouden worden dat het Hof een definitie heeft gegeven van het begrip "overeenstemmen", waardoor de strekking van de wetgeving wordt bepaald, t.w. dat van een met een merk overeenstemmend teken kan worden gesproken als er door de presentatie ervan verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren.

./.

---

(1) Jurisprudentie 1975-1979, blz. 17.
(2) id., blz. 18.
(3) id., blz. 16.
(4) id., blz. 17.
(5) id., blz. 18.
(6) id., blz. 18.
(7) Jurisprudentie 1975-1979, blz. 133

Die beslissing werd genomen op de eensluidende conclusie van de h. Advocaat-generaal Berger (1).

De draagwijdte van die definitie werd dan verder uitgediept in het arrest van 29 juni 1982 (2) in zake Hagens / Niemeyer, waarbij het Hof het woord "gebruik" nader heeft uitgelegd. Het gebruik is, in de kontekst van de bepaling van artikel 13, het zich van het merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming.

In het zeer recent arrest van 5 oktober 1982 (3) werd bovendien de klemtoon gelegd op het verband tussen het onderscheidend vermogen en de beschermingsomvang. Hoe geringer het onderscheidend vermogen van het teken, hoe geringer de associatie tussen het teken en de waren in de geest van het publiek, en dus hoe geringer ook de bescherming die het teken verdient.

Het arrest van 6 juli 1979 (4) in zake Pfizer / Meditec tenslotte, sluit aan bij het evengenoemde, wanneer het de uitdrukking "zich verzetten" uitlegt, in die zin dat het, onder meer, bestaat in het verbod om het merk te gebruiken d.i. al wat de merkhouder niet heeft toegelaten. Hieruit werd dan afgeleid dat, nu het derde lid van artikel 13-A een uitzondering op het eerste lid uitmaakt, d.w.z. op het recht van de merkhouder om zich tegen elk gebruik te verzetten, de bewijslast van de feiten die onder deze uitzondering vallen, rust op al wie zich op die uitzondering beroept (5).

./.

---

(1) Jurisprudentie 1975-1979, blz. 148/149.
(2) Tot nu toe onuitgegeven.
(3) " " " "
(4) Jurisprudentie 1975-1979, blz. 191.
(5) Conclusie Advocaat-generaal Rouff, Jurisprudentie 1975-1979, blz. 211 met verwijzing naar Van Bunnen, Belgisch rapport VII Internationaal Congres van vergelijkend recht 1966, blz. 211.

Bij het overzien van die rechtspraak stelt men vast dat het Hof het begrip "gebruik" zeer ruim heeft opgevat.

Het gebruik zoals het door het Hof wordt uitgelegd is niet enkel het gebruik dat het onderscheidend vermogen van het merk betreft, doch ook elk gebruik dat de andere funkties, welke het merk in het ekonomisch verkeer vervult, aangaat. Hier wordt onder meer gedacht aan de reclamefunctie, waarbij het merk tot een zelfstandig waardeobjekt wordt gemaakt (1).

Dit brengt dan ook mede dat de bepaling van artikel 13, zowel A-1 als A-2 dat de inbreuken op het merkenrecht betreft, zeer ruim dient te worden uitgelegd.

Kan in de zin van artikel 13-A-1, de merkhouder zich tegen elk gebruik van het merk, voor waren van dezelfde aard, verzetten, al hoeft hij niet het bewijs te leveren van enige schade (2), hij kan ook in de zin van artikel 13-A-2 zich tegen elk ander gebruik van het merk verzetten, ook voor niet soortgelijke waren, en zulks niet enkel wegens aantasting van het onderscheidend vermogen van het merk, maar eveneens wegens aantasting van de andere funkties van het merk in het economisch verkeer, zoals o.m. de reclamefunktie, de koopaantrekkingskracht van het merk enz. In die gevallen moet echter het bewijs van de schade worden geleverd en zal de schuldige zich slechts kunnen bevrijden door aan te tonen dat hij daartoe een geldige reden kan doen gelden.

./.

---

(1) Zie Eekman, noot onderaan het arrest van 1 maart 1975, Rechts. Weekbl. 1974-1975, kol. 2081, 2082 en 2083

(2) Die stelling schijnt niet te zijn bijgetreden door Mevr. Deliège-Sequaris, "La protection de la marque selon l'article 13 A de la loi Benelux", Ing. Cons. 1979, p. 204, doch ligt in de lijn van de zienswijze uitgedrukt o.m. door A. Braun, Précis des marques de produits, n° 229, p 190.

Er blijkt derhalve dat in de uitleg die het Hof van artikel 13-A heeft gegeven, alleen de houder van het merk er gebruik van mag maken, onder voorbehoud evenwel van de beperkingen die in litt. A-2 worden gegeven.

Wanneer dus een derde adverteerdrukwerk verspreidt, waarin het merk van de merkhouder vermeld wordt, buiten dezes toestemming, zonder aanduiding van de herkomst van het produkt of zonder enige aanwijzing waaruit blijkt dat het produkt niet afkomstig is van diegene die er in zijn reclame gewag van maakt, dan kan de merkhouder zich op grond van artikel 13-A-2 tegen dat gebruik verzetten, voor zover hij het bewijs levert van de schade die hij daardoor zou kunnen lijden, en mits de derde geen geldige reden kan doen gelden. Immers, uit de vraag zelve blijkt, dat het gebruik in elk geval in het ekonomisch verkeer plaatsvindt, zodat er vanuit dit oogpunt geen twijfel kan bestaan omtrent de toepassing van de bepaling van artikel 13-A-2.

Er valt te worden opgemerkt, dat de vraag het Hof niet verzoekt om uitleg in verband met het begrip "schade", noch in verband met het begrip "geldige reden", zodat hierover geen nadere uitleg behoeft te worden gegeven. Die vraagstukken werden overigens reeds besproken in het arrest van 1 maart 1975 en wellicht vindt de rechtbank voldoende uitleg in die beslissing.

o

o o

De tweede vraag die de voorzitter van de rechtbank heeft gesteld houdt verband met artikel 13-A, lid 3 (en niet paragraaf 5, zoals het vonnis het verkeerdelijk aanstipt).

In genoemde bepaling is het beginsel neergelegd dat, wanneer een produkt werd verkocht de merkhouder het recht niet heeft zich te verzetten tegen het gebruik ervan door de afnemers en onderafnemers, voor zoveel de toestand van de waren niet werd veranderd.

Dit is wat men gebruikelijk aanduidt als de "uitputting" van het recht van de merkhouder. (1).

Gaat het recht van de merkhouder evenwel door de verkoop van het produkt te niet ?

Gelet op wat zoëven uit de rechtspraak van het Hof werd aangehaald in verband met de onderscheidene funkties van het merk zou dit wellicht overdreven zijn. Het merk heeft niet alleen een onderscheidend vermogen ; het staat ook in rechtstreeks verband met de hoedanigheden van het produkt, met de koopaantrekkingskracht, met de kwaliteitswaarborgen die het aan het verkocht produkt verleent.

Bijgevolg, als het produkt dat door de afnemer verkocht wordt niet meer overeenstemt met de staat waarin het zich bevond toen het door de merkhouder in de handel werd gebracht, dan kan dit hierop neerkomen dat het produkt niet meer beantwoordt aan de vereisten die door het merk worden gewaarborgd zodat de merkhouder hierdoor schade kan lijden.

./.

---

(1) Braun, Loc. cit. blz. 170/171

Nu moet hierbij evenwel een voorbehoud worden gemaakt voor tweedehands produkten die als dusdanig worden verkocht maar niettemin het oorspronkelijk merk van de producent hebben behouden.

De bedoeling van de wetgever is klaarblijkelijk niet geweest dergelijke handel aan het verzetsrecht van de producent, merkhouder, te onderwerpen.

Overigens, weet de koper in dat geval dat hij met tweedehands waren te doen heeft, die derhalve reeds aan slijtage onderhevig zijn geweest en dus niet meer al de waarborgen bieden van nieuwe waren.

De beperking die op de uitputting van het recht van de merkhouder is gesteld, geldt dus niet voor tweedehandse waren, ook al werden die door de voortverkoper hersteld en gereinigd, op voorwaarde evenwel dat melding wordt gemaakt van de omstandigheid dat het om tweedehandse waren gaat.

Uit wat voorafgaat valt dus allereerst af te leiden dat de vraag of de toestand van een produkt zodanig werd gewijzigd dat het niet meer beantwoord aan de hoedanigheden die door het merk worden gewaarborgd, in beginsel een feitelijke vraag is, waarvoor alleen door de feitenrechter mag worden beslist.

Wanneer een produkt door de koper als grondstof of als halfafgewerkt produkt wordt aangewend om een eigen produkt voort te brengen, dan is het mogelijk dat door die aanwending sommige eigenschappen van het oorspronkelijke produkt verloren gaan, zodat de koper zich ten onrechte op de hoedanigheid van de gemerkte grondstoffen die hij heeft aangekocht zou beroepen om zijn eigen produkten aan te prijzen.

./.

Hiertegen zou de merkhouder zich dan ook kunnen verzetten. Doch die vraag valt uiteraard in concreto te beantwoorden.

In abstracto kan de gestelde vraag dus enkel in deze zin worden beantwoord dat wanneer de koper het gemerkt produkt in samenstelling met andere produkten aanwendt om een eigen produkt voort te brengen, de merkhouder zich tegen het gebruik ervan slechts kan verzetten voor zover bij die aanwending de hoedanigheden en de kwaliteit van de grondstof of van het produkt gewijzigd worden.

Brussel, 15 december 1982

De Advocaat-Generaal,

E. Darmon