A 83/4/13

ARREST VAN 23 DECEMBER 1985
in de zaak A 83/4

Inzake :

O.M. en UNBAS e.a.

tegen

DE LAET e.a.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 23 DECEMBRE 1985
dans l'affaire A 83/4

En cause :

M.P. et UNBAS et crts

contre

DE LAET et crts

Langue de la procédure : le néerlandais

./.

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 83/4

(1) Gezien het gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 29 juni 1983 in de zaak nr. 156/V/82 van het Openbaar Ministerie, in de strafvordering, en van de burgerlijke partijen (1) de N.V. Unbas te Zellik, (2) de KG naar Duits recht Adidas te Herzogenaurauch, Duitse Bondsrepubliek en (3) Borsumij Sport Belgium te Ternat, in hun burgerlijke rechtsvordering, tegen de beklaagden en verweerders De Laet Joseph te Antwerpen en negen hierna te noemen anderen,

(2) bij welk arrest overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg aangaande de Eenvormige Benelux-Merkenwet en de Eenvormige Benelux Tekeningen- en Modellenwet worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

(3) Overwegende dat de procedure die tot het voormelde arrest heeft geleid, kan worden samengevat als volgt :

(4) Op klacht van de N.V. Unbas en van de KG naar Duits recht Adidas, hierna kortheidshalve te noemen Unbas en Adidas, werden De Laet Joseph en negen hierna te noemen anderen voor de Correctionele Rechtbank te Brussel gedagvaard ter zake van tussen 31 december 1976 en 13 november 1979 :

(5) A. De Laet Joseph, Van Goethem William, Van der Mossel Jitske, en Leeman François :

met overtreding van de artikelen 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 en 14 van de Belgische wet van 1 april 1879, gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 januari 1935, een merk te hebben nagemaakt of bedrieglijk van een nagemaakt merk gebruik te hebben gemaakt, ter zake het merk "Adidas" ;

./.

(6) B. De vier evengenoemden, alsmede Sterckx Robert, Stijnen Marcel, Stijnen Boris, Heymans Willy, Fauconnier Lydia en Diegenant Antoine :

met overtreding van de reeds genoemde wetsbepalingen, wetens produkten met een nagemaakt of bedrieglijk geplaatst merk te hebben verkocht, te koop gesteld of in de handel gebracht, onder meer door ze in zijn magazijnen te koop gehouden of met het doel handel te drijven op Belgisch grondgebied ingevoerd te hebben, onder meer : Adidas trainingspakken, -voetbalbroekjes, - tennisjurken en hemden of sportsokken (...).

(7) Als burgerlijke partijen voegden zich in de zaak : de genoemde klagers en vervolgens de N.V. Borsumij, die zich als opvolgster van Unbas aandiende ; deze partijen vorderen schadevergoeding ;

(8) De rechtbank achtte in een vonnis van 3 maart 1982 de tenlasteleggingen niet bewezen bij gebreke van bewijs van het vereiste opzet, sprak de beklaagden vrij, verklaarde zich onbevoegd ten aanzien van de vordering van de burgerlijke partijen Unbas en Adidas, verklaarde de vordering van de burgerlijke partij Borsumij niet ontvankelijk en liet de kosten zo van de strafvordering als van de burgerlijke rechtsvordering ten laste van de burgerlijke partijen, die de klacht hadden ingediend ;

(9) Van dat vonnis zijn het Openbaar Ministerie en de drie burgerlijke partijen in hoger beroep gekomen ; bij voormeld arrest van 29 juni 1983 heeft het Hof van Beroep te Brussel de vragen van uitleg gesteld die hierna worden vermeld ;

(10) De feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, kunnen, aan de hand van het voormelde arrest, worden omschreven als volgt :

(11) Het litigieuze merk is een drie-strepen-beeldmerk, waaronder Adidas oorspronkelijk alleen sportschoenen op de markt bracht. Sinds ongeveer 1968 fabriceert Adidas evenwel ook textielartikelen waarop voormeld merk occasioneel voorkomt, maar dan steeds in combinatie met het woordmerk "Adidas" en/of het eigen "driebladerenmotief".

./.

(12) Bij het Benelux-Merkenbureau heeft Adidas diverse inschrijvingen of vernieuwingen van inschrijving verricht, waaronder de volgende van belang zijn :

a) op 25 februari 1971 een inschrijving nr. 001340 voor "drie-strepen" sportkledij en -trainingspakken,
b) op 20 juli 1973 een inschrijving nr. 320.482 voor de vorm van een "drie-strepen" sportbroek,
c) op dezelfde datum een inschrijving nr. 320.483 voor de vorm van "drie-strepen" jassen,
d) op 21 februari 1974 een inschrijving nr. 325509 voor "drie-strepen" overhemden en pull-overs met korte mouwen,
e) op 30 november 1979 een andere inschrijving nr. 362.768 voor "drie-strepen" overhemden, jassen en pull-overs ;

Voor sportkousen is geen specifiek depot verricht.

(13) Elk van de voornoemde depots wordt gekarakteriseerd doordat aan de zijkant en over de ganse lengte van het kledingstuk drie verticaal en parallel lopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte voorkomen, welk motief in verschillende kleurencombinaties en in verschillende grootes kan worden uitgevoerd, met dien verstande dat het steeds contrasteert met de voorhanden basiskleur.

(14) Sedert 1 juli 1980 geschiedt de verdeling van de Adidas-produkten in België niet meer door Unbas maar door Borsumij.

(15) Algemeen gesteld betwisten de verweerders niet dat zij sportkledij waarop drie naast elkaar lopende strepen voorkomen, hebben vervaardigd en/of verkocht.

(16) Meer in het bijzonder :

De verweerders De Laet en Van Goethem geven toe dat zij via hun P.V.B.A. Dama Sportswear enkele sportbroekjes met drie-strepen-motief hebben vervaardigd, waarvan een deel met eigen etiket Dama en een deel, zonder etiket, voor en op bestelling van een Hamburgs bedrijf. Er is geen bewijs dat zulks nog na 14 december 1977 zou zijn geschied.

./.

(17) Fauconnier en Diegenant verhandelden eind 1978 "boy-sets" van het merk O'Neills, aangekocht bij Sterckx, alleen-invoerder voor België. Op de goederen was het drie-strepen-motief aangebracht, maar buiten en binnen ook, wasecht, het woordmerk O'Neills.

(18) Het bedrijf Blackthorn Shoes Ltd. uit Noord-Ierland produceert drie-strepen voetbalschoenen sedert 1950. Adidas heeft in 1974 afgezien van een inschrijving in 1971 verricht bij het Irish Patent Bureau.

(19) Volgens getuigen in een geding Adidas vs. Collins Inc. voor de Federal Court van Canada werden "widespread and not only in Canada" twee, drie of vier strepen gebruikt op sporttextiel.

(20) Wat de overige vijf verweerders betreft :

Volgens getuigen hebben Stijnen Marcel en andere Belgische fabrikanten sportbroeken met een of meer strepen vervaardigd vanaf 1950, d.w.z. voordat Adidas in de textielsector optrad (1968) ; deze strepen werden in wisselend aantal en in wisselende vorm aangebracht.

(21) Als zaakvoerders van de P.V.B.A. Stijnen Sport, fabriceren Stijnen Marcel en Stijnen Boris allerlei textielwaren onder het eigen merk Trick. Op een klein deel van de produktie, nl. op één model sportbroek, vervaardigd door Van Der Mossel als firma Vedette Sport, in opdracht, en op één model sportkous, vervaardigd door Leeman, als bestuurder van de N.V. Velna, komt een driestrepen-motief voor, met een van dat van Adidas verschillende breedte en technisch anders verwerkt, welke verschillen evenwel enkel bij aandachtige beschouwing op te merken zijn.

(22) Van Der Mossel vervaardigde ook soortgelijke goederen voor een Nederlands bedrijf en soortgelijke sportbroeken werden ook aangetroffen bij Heymans.

./.

(23) Een deskundigenonderzoek, gelast door de onderzoeksrechter, behelst de navolgende conclusie :

"a) dat het Adidaswoordmerk en de Adidasemblemen (drie strepen en drie bladeren) gebruikt worden apart, gemengd, in diverse grootte en kleuren (pagina 5) ;

b) dat het drie-strepen teken veel gebruikt wordt op trainingspakken, schoenen en tassen, in diverse kleuren, doch minder bij tennis-, squash- en voetbalartikelen (pagina 7) ;

c) dat bij gewone sportmensen de naam Adidas ongetwijfeld bekend is, doch dat er enige twijfel bestaat over (de bekendheid van) de drie strepen en het embleem ;

d) dat de drie strepen ook worden aangetroffen bij Arena (een ondermerk van Adidas), op schoenen en bij Donnay op kleding ;

e) dat mensen uit de verkoopsbranche het embleem zeker erkennen als exclusiviteit van Adidas, en de drie strepen als veel voorkomend bij Adidas, maar niet noodzakelijk exclusief ;

f) dat mensen uit de produktiebranche het embleem zeker kennen als exclusief voor Adidas, evenals de drie strepen ;

g) dat de marktevolutie steeds meer variëteit in kleuren, strepen en aanverwanten vertoont ;

h) dat de drie strepen, parallellopend, evenwijdig en van dezelfde kleur, een ontegensprekelijk verschijnsel is van de Adidasprodukten, sinds geruime tijd (20 jaar minstens)" ;

(24) Uit de stukken die Adidas c.s. overlegden, blijkt ten slotte nog, volgens het arrest :

"- de aanzienlijke omvang van de gevoerde publiciteit (± 10 miljoen promotiesteun in België in 1977, ± 15 miljoen in 1978) ;

./.

- dat indien het merk Adidas een zeer grote bekendheid blijkt te genieten bij de Nederlandse bevolking, de betrokkenen dit woordmerk niet in dezelfde mate associëren met het driebladeren embleem of met het driestrepenmotief ; dat voor 27 personen die het driebladerenembleem als merkteken van Adidas kennen, slechts 17 het driestrepenmotief noemen, terwijl er 41 geen antwoord geven (...) ;
- dat het merk op wereldschaal gedeponeerd is" ;

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING VOOR HET HOF :

(25) Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel het Benelux-Gerechtshof verzoekt de volgende vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken en van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen, hierna te noemen BMW en BTMW, te beantwoorden :

Vraag 1

(26) a) Voor zoverre streep- en kleurmotieven, ten deze drie parallellopende strepen van dezelfde breedte en van wisselende kleur - onder omstandigheden door de rechter te bepalen - dienend zijn om de wezenlijke functies van een individueel merk te vervullen, kunnen deze tekens als merk beschouwd worden in de zin van artikel 1 en artikel 4 BMW als blijkt dat, wanneer zij door deposant aangewend worden - wat niet op alle produkten geschiedt - dit steeds doch op niet uniforme wijze gebeurt in combinatie met een woordmerk en/of met een beeldmerk, in casu een driebladerenembleem ?

(27) b) Welke criteria dient de rechter aan te wenden om na te gaan of de aldus aangewende tekens, nu afzonderlijk beschouwd, dienen om de waren van de onderneming van de deposant aan te duiden ?

Vraag 2

(28) Kunnen tekens als merk beschouwd worden in de reeds aangegeven zin, wanneer blijkt dat de aangewende kleur wisselt ? (In casu is de kleur van de drie strepen weliswaar altijd dezelfde voor elk van deze strepen, doch verandert zij in functie van de basiskleur van de waar) ;

./.

Vraag 3

(29) a) Kunnen vormen of tekens als merk beschouwd worden in de aangegeven zin, wanneer blijkt dat zij, alleszins op het ogenblik van het depot en eventueel ook nog nadien in en buiten de Beneluxlanden, op soortgelijke waren van andere ondernemingen voorkomen als een decoratief element ?

(30) b) Blijft het antwoord op de vorige vraag ongewijzigd wanneer zou blijken dat dit decoratief element vóór het depot en ook nog nadien gebruikelijk is voor de gehele betrokken commerciële sector ? Kan zulk een vorm of teken onderscheidend en beschikbaar zijn voor één enkele onderneming van deze sector ? Onder welke voorwaarden ?

Vraag 4

(31) a) Is in de zin van artikel 1, tweede lid, BMW een vorm waarvan de rechter oordeelt dat hij een waar sierlijker of aantrekkelijker maakt of, anders uitgedrukt, een vorm die het ornamenteel aspect van de waar (mede)bepaalt, al dan niet een vorm die de wezenlijke waarde van die waar beïnvloedt ?

(32) b) Kunnen vormen die de wezenlijke waarde van een waar beïnvloeden, na depot, toch tot individueel merk evolueren ingevolge inburgering ?

Vraag 5

(33) Kan een merkhouder bescherming inroepen wanneer blijkt dat derden de gedeponeerde vorm of het gedeponeerde teken als decoratief motief aanwenden op sommige van de door hen gemaakte of verdeelde waren, nu die derden deze waren en de verpakking ervan voorzien van een eigen gedeponeerd woord- of beeldmerk ?

Vraag 6

(34) a) Vermag de (straf)rechter, in het kader van de BMW, nog te onderzoeken of een depot te kwader trouw werd verricht in de zin van artikel 4.6 van de wet, wanneer de termijn van vijf jaren waarvan sprake is in artikel 14.B.2., in fine verlopen is ?

(35) b) Zo het antwoord op voormelde vraag een bevestiging is, kunnen de gedingvoerende partijen zich beroepen op gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren door derden, die thans niet in het geding zijn betrokken ?

Vraag 7

(36) a) Kan aangenomen worden dat de merkhouder een "normaal" gebruik van het merk maakt in de zin van artikel 5.3. BMW, wanneer zou blijken dat hij zich niet altijd, op systematische wijze, heeft gevrijwaard tegen de aanwending door derden van de gedeponeerde vorm of het gedeponeerde teken, en dit ook na het verstrijken van de periode van drie jaar na het depot ?

(37) b) Blijft het antwoord op de vorige vraag hetzelfde indien zou blijken dat de merkhouder bewust naliet elke merkbescherming op te eisen gedurende de termijn van vijf jaren door artikel 14 BMW gesteld om de nietigheid van een depot in te roepen ?

(38) c) Geldt de regel dat het niet - (normaal) - gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak wordt bewezen door degene, die er zich op beroept, ook voor een beklaagde in een strafzaak ?

Vraag 8

(39) a) Vermag de houder van een recht van voorgebruik van een model, tegen wie de houder van een later gedeponeerd merk in rechte optreedt, zich op artikel 17 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen te beroepen, wanneer blijkt dat het merk en het model vormen vertonen die niet of slechts in geringe mate verschillen ?

(40) b) Of verhindert de optie door de deponerende pretendent gekozen (ten deze merkbescherming) dat de tegenpartij verweermiddelen inroept die op een ander industrieel recht steunen (ten deze tekeningen of modellen),

(41) c) Of kan de houder van een recht van voorgebruik van een model zich enkel tegen de houder van een tekening- of modeldepot keren ?

(42) d) Zo het antwoord op het eerste onderdeel van deze vraag bevestigend is, welke zijn, voor zoverre de rechten van de modelhouder inderdaad vaststaan, de incidenties van deze rechten op de rechten van de merkhouder ;

./.

(43) e) Is, in de aangehaalde omstandigheden, meer bepaald, het recht op merkbescherming tegenstelbaar aan voornoemde houder van een recht van voorgebruik van het model ?

(44) f) Bestaat er een voorrang van het merkenrecht op andere industriële rechten ?

Vraag 9

(45) Wordt de toelaatbaarheid van een eis tot schadevergoeding gesteund op namaak van een gedeponeerd merk en voor de strafrechter ingesteld door de exclusieve verdeler in één van de Beneluxlanden van de waren van dit merk, beïnvloed door de omstandigheid dat niet hij het merk deponeerde (artikel 12.A., lid 1, BMW) ;

Vraag 10

(46) Hoe dient, ten aanzien van het voorschrift van artikel 14 BMW, de strafrechter te handelen wanneer een beklaagde concludeert tot de nietigheid van een merk en hij de ambtshalve doorhaling van de inschrijving vordert, terwijl in strafzaken geen tegenvorderingen kunnen worden ingesteld ?

(47) 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, Nederland en Luxemburg een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Hof van beroep heeft gezonden ;

(48) Overwegende dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk opmerkingen te maken over de door het hof van beroep gestelde vragen, waarvan door het Openbaar Ministerie en de partijen Unbas, Fauconnier en Heymans geen gebruik is gemaakt, maar waarvan wel gebruik is gemaakt, door het neerleggen van een memorie, door alle andere partijen behalve Diegenant, en, door het neerleggen van een memorie van antwoord, door de partijen Adidas, Borsumij, Sterckx en Diegenant ;

./.

(49) Overwegende dat ter zitting van het Hof van 23 januari 1984 de standpunten van de partijen die aan de schriftelijke behandeling hadden deelgenomen mondeling werden toegelicht, en wel namens Adidas en Borsumij door Mrs P. De Coster en J.L. Goovaerts, namens De Laet c.s. door Mr. L. Neels en namens Sterckx en Diegenant door Mrs A. De Caluwé en G. Bogaert ;

(50) Overwegende dat de advocaat-generaal E. Krings, hoofd van het Parket,op 11 december 1984 zijn conclusie heeft ingediend ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Ten aanzien van de eerste vraag :

(51) Overwegende dat de beklaagden voor de nationale rechter hebben opgeworpen dat het drie-strepen-beeldmerk van Adidas dat volgens hen ten tijde van zijn depot ieder onderscheidend vermogen miste,zodanig vermogen niet nadien door "inburgering" kan hebben verkregen, omdat Adidas het drie-strepen-teken steeds in combinatie met andere tekens gebruikt, in welke combinatie dat drie-strepen-teken slechts een niet-determinerend onderdeel is ;

(52) dat tegen deze achtergrond de eerste vraag aldus valt te verstaan dat het Hof van Beroep in wezen wil weten of, hoewel Adidas het drie-strepen-teken, waarvan wordt aangenomen dat het op zich zelf beschouwd geschikt is om de waar van de merkhouder te onderscheiden, steeds in combinatie met een woordmerk en/of een beeldmerk (haar driebladeren-embleem), bezigt, toch nog gezegd kan worden dat zij het drie-strepen-teken als zodanig gebruikt als merk, en zo ja onder welke omstandigheden de rechter dit laatste dient aan te nemen ;

(53) dat het antwoord op de vraag of gebruik van een teken, dat op zich zelf geschikt is om de waar van de merkhouder te onderscheiden, maar steeds in combinatie met andere tekens wordt gebezigd, slechts als gebruik als onzelfstandig onderdeel van een combinatie, dan wel als gebruik als zelfstandig merk moet worden aangemerkt,

./.

daarvan afhangt of het publiek het teken als een zelfstandig merk onderkent en opvat, dan wel daarin slechts een onzelfstandig onderdeel van een combinatie ziet ;

Ten aanzien van de tweede vraag :

(54) Overwegende dat de tweede vraag in die zin bij de eerste aansluit dat het Hof van Beroep nu wil weten of de omstandigheid dat de merkhouder zijn drie-strepen-teken in verschillende kleuren uitvoert, belet aan te nemen dat het publiek dat teken als merk zal onderkennen en opvatten ;

(55) dat het antwoord daarop ontkennend moet luiden indien het drie-strepen-teken, los van de specifieke kleuren waarin het wordt uitgevoerd, voldoende individualiteit heeft om door het publiek dat er reeds mee is geconfronteerd, als merk te worden herkend.

Ten aanzien van de derde vraag :

(56) Overwegende dat de derde vraag aan de orde stelt of een teken onderscheidend vermogen kan hebben - dat wil zeggen geschikt kan zijn om de waar van de merkhouder van die van anderen te onderscheiden -, wanneer dat teken in de desbetreffende sector van het economisch verkeer binnen het Benelux-gebied door andere ondernemingen voor soortgelijke waren louter als decoratief element wordt gebezigd, dan wel wanneer dat laatste in die sector gebruikelijk is ;

(57) dat het antwoord op deze vraag daarvan afhangt of het publiek het teken, hetzij reeds ten tijde van zijn depot, door de specifieke vorm waarin, of de specifieke wijze waarop de merkhouder het gebruikt, hetzij nadien, door dat gebruik en mede ten gevolge van de duur en de omvang daarvan, opvat als een teken dat de identiteit van de betrokken waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert, dan wel louter als een decoratief element ziet ;

./.

(58) dat naar mate in de desbetreffende sector van het economisch verkeer voor de betrokken warensoort gebruik van het teken louter als decoratief element vaker voorkomt, de kans dat het publiek het gebruik van het teken door de merkhouder als gebruik van een merk zal opvatten, kleiner is ;

(59) dat nog opmerking verdient dat hierbij in beginsel uitsluitend valt te letten op het economisch verkeer binnen het Benelux-gebied, en dat hetgeen daarbuiten geschiedt hoogstens in aanmerking valt te nemen voor zover dat een binnen dat gebied geconstateerde tendens versterkt ;

Ten aanzien van de vierde vraag :

(60) Overwegende dat het Hof van Beroep met zijn vierde vraag onder a wil weten of een vorm waarvan de rechter oordeelt dat hij een waar sierlijker of aantrekkelijker maakt of, anders uitgedrukt, een vorm die het ornamenteel aspect van de waar mede bepaalt, moet worden aangemerkt als een vorm die de wezenlijke waarde van die waar beïnvloedt, in de zin van artikel 1, tweede lid, BMW ;

(61) dat, gelijk blijkt uit het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen ad artikel 1, tweede lid, BMW, het antwoord op deze vraag afhangt van de aard van de desbetreffende waar : is de waar van dien aard dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, dan moet de vraag bevestigend, is dat niet het geval dan moet zij ontkennend worden beantwoord ;

(62) Overwegende dat de vierde vraag onder b de kwestie aan de orde stelt of vormen die, in de zin van artikel 1, tweede lid, BMW, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, na depot toch tot individueel merk kunnen evolueren ingevolge inburgering ;

(63) dat die wetsbepaling ertoe strekt de bescherming van de hier bedoelde vormen te beperken tot die welke daaraan krachtens de BTMW en/of de nationale auteurswetten toekomt, waaruit volgt dat voor inburgering die deze vormen alsnog de bescherming van de BMW deelachtig zou doen worden, geen plaats is ;

(64) dat vraag 4b derhalve ontkennend moet worden beantwoord ;

./.

Ten aanzien van de vijfde vraag :

(65) Overwegende dat het Hof van Beroep met zijn vijfde vraag wil weten of een merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen gebruik dat door anderen wordt gemaakt van het door hem als merk gedeponeerde teken niet ter onderscheiding, doch louter ter versiering van door hen onder hun eigen merk verhandelde waren ;

(66) dat die vraag op grond van het bepaalde in artikel 13.A.2. BMW bevestigend moet worden beantwoord ingeval door zodanig gebruik - waarvan valt aan te nemen dat het in het economisch verkeer plaats vindt - aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht en het zonder geldige reden geschiedt ;

Ten aanzien van de zesde vraag onder a :

(67) Overwegende dat artikel 4, aanhef en onder 6, BMW bepaalt dat door een te kwader trouw verricht depot, met name in de gevallen vermeld in artikel 4.6. onder a en b, geen merkrecht wordt verkregen ; dat volgens artikel 14.B., aanhef en onder 2, wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 4 onder 4, 5 en 6 bedoelde derde aan het geding deelneemt, iedere belanghebbende die nietigheid kan inroepen van het depot waardoor krachtens de evengenoemde bepalingen geen merkrecht wordt verkregen ; dat evenwel die nietigheid op grond van de in artikel 4 onder 5 en 6 genoemde bepalingen moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren te rekenen van de datum van het depot ;

(68) Overwegende evenwel dat, luidens artikel 18 juncto 38 BMW, onderdanen van Beneluxlanden, ingevolge deze wet, voor het gehele gebied de toepassing te hunnen voordele kunnen inroepen van de bepalingen van het Verdrag van Parijs, de Overeenkomst van Madrid en de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht, waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit ;

./.

(69) Dat artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 bepaalt :

"1. De landen der Unie verbinden zich om (...) de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk dat de reproduktie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring zou kunnen wekken, van een merk dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproduktie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing welke verwarring hiermede kan verwekken (...). Er zal geen termijn worden vastgesteld om de doorhaling of het verbod van het gebruik te vorderen van die merken welke te kwader trouw zijn ingeschreven of worden gebruikt" ;

(70) dat hieruit volgt a) dat het inroepen van de nietigheid van een depot dat in die zin te kwader trouw is dat de deposant wist of behoorde te weten dat het gedeponeerde merk overeenstemt met een merk voor soortgelijke waren dat ten gevolge van zijn gebruik in het Benelux-gebied aldaar "algemeen bekend" is in de zin van evengenoemde bepaling van het Unieverdrag, niet aan enige termijn is gebonden, en b) dat de termijn van artikel 14.B.,onder 2,BMW enkel geldt wanneer de kwade trouw merken betreft die door de rechter niet als "algemeen bekend" in bovenbedoelde zin worden beschouwd ;

(71) dat de rechter derhalve ook na het verstrijken van de termijn van vijf jaar te rekenen van het depot zal kunnen onderzoeken of een depot te kwader trouw is verricht in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag ;

Ten aanzien van de zesde vraag onder b

(72) Overwegende dat deze vraag, gelet op hetgeen in het verwijzende arrest is overwogen, ertoe strekt te vernemen of het Hof van Beroep in het kader van het aanhangige strafgeding rekening mag houden met het verweer van de beklaagden dat "het depot" van Adidas te kwader trouw is verricht, hoewel de derden, op wier merkgebruik in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, BMW daarbij een beroep werd gedaan, niet in het geding zijn betrokken ;

./.

(73) dat het antwoord op deze vraag in zoverre ontkennend moet luiden dat zowel de tekst en de geschiedenis van, als het Gemeenschappelijk Commentaar op artikel 14.B. BMW buiten twijfel stellen dat nietigverklaring van een depot waardoor krachtens artikel 4, onder 6, geen merkrecht werd verkregen, uitsluitend kan worden uitgesproken in een geding waaraan de in laatstgenoemde bepaling bedoelde derde deelneemt ;

(74) dat wanneer de nietigverklaring van het depot van Adidas niet kan worden uitgesproken omdat vorenbedoelde derden niet aan het geding deelnemen, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel omtrent het ten laste gelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten te betrekken ;

(75) dat daarbij nog wel opmerking verdient dat het aan artikel 14.B. ten grondslag liggende stelsel ertoe noopt aan te nemen dat, komt de strafrechter in een geding waaraan meerbedoelde derde niet deelneemt, niet tot een veroordeling omdat hij oordeelt dat met betrekking tot een merk waarvan namaking ten laste is gelegd, sprake is van een depot waardoor krachtens artikel 4, onder 6, BMW geen merkrecht werd verkregen, een dergelijke uitspraak geen afbreuk vermag te doen aan de rechten welke de betrokken merkhouder tegenover de beklaagden, bedoelde derde of anderen krachtens de BMW aan zijn depot kan ontlenen ;

Ten aanzien van de zevende vraag

(76) Overwegende dat de zevende vraag voor wat de subvragen onder a en b betreft, veronderstelt dat het zich verzetten tegen het gebruik van het merk of van een overeenkomstig teken op zich zelf kan opleveren een gebruik maken van het merk in de zin van artikel 5, onder 3, BMW ;

(77) Overwegende dat van gebruik van het merk in de zin van artikel 5, onder 3, slechts sprake is indien - kort gezegd - het desbetreffende teken in het economisch verkeer metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden en dat het vervolgen van merkinbreuk daaronder niet kan worden begrepen ;

./.

(78) dat hetzelfde geldt ingeval blijkt dat een merkhouder gedurende het tijdvak waarin zijn merk ingevolge artikel 14.B. BMW met een vordering tot nietigverklaring kan worden aangevallen, nalaat zich op de voet van artikel 13.A. BMW tegen merkinbreuk te verzetten ;

(79) dat naar aanleiding van subvraag c opgemerkt moet worden, dat artikel 5, onder 3, laatste zin, BMW, bepalend dat het "niet-gebruik" in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak moet worden bewezen door degene die zich daarop beroept, het beginsel toepast volgens hetwelk degene die een feit stelt, het bewijs daarvan moet leveren, van welk beginsel enkel de voorgaande zin van dezelfde wetsbepaling afwijkt in zoverre hij aan de rechter, met betrekking tot die zes jaren, beoordelingsvrijheid geeft wat de bewijslast betreft ;

(80) dat de Eenvormige Wet geen regels geeft omtrent de strafrechterlijke afdoening van inbreuken op het recht van een merk, en mitsdien ook niet nopens de bewijsvoering in een strafgeding ;

(81) dat voor de beantwoording van subvraag c dan ook te rade moet worden gegaan bij het nationale recht, waarvan de uitleg niet aan het Benelux-Gerechtshof toekomt ;

Ten aanzien van de achtste vraag :

(82) Overwegende dat uit de gegevens van het verwijzend arrest volgt dat er van uit mag worden gegaan dat de waren ter onderscheiding waarvan de beklaagden het "drie-strepen-teken" gebruiken, dezelfde zijn als, of soortgelijk zijn aan de waren, ter onderscheiding waarvan dat teken als merk van Adidas is ingeschreven ;

(83) dat in een dergelijk geval het stelsel van de BMW meebrengt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat voor die waren van dat merk of van een daarmede overeenstemmend teken wordt gemaakt, en dat aan zodanig verzet uitsluitend een beroep op één of meer van de in artikel 14 BMW limitatief opgesomde gronden van nietigheid van het depot van het merk kan worden tegengeworpen ;

(84) dat daaruit volgt dat ook al zouden in een geval als het onderhavige de beklaagden zich tegenover de merhouder met vrucht op een recht van voorgebruik als bedoeld in artikel 17 BTMW hebben kunnen beroepen indien hij het desbetreffende teken niet als merk maar als model zou hebben gedeponeerd, zulk een beroep hun in het stelsel van de BMW tegenover een op artikel 13.A.1. gegrond verzet van de merkhouder tegen hun gebruik van het desbetreffende teken niet kan baten ;

(85) dat de vraag voor het overige geen antwoord behoeft ;

Ten aanzien van de negende vraag :

(86) Overwegende dat het Hof van Beroep door zijn negende vraag wil weten of een exclusieve distributeur die - naar uit de vraag valt af te leiden - niet licentiehouder is van het merk waarvan de waren welke hij verdeelt zijn voorzien, ter zake van namaak van dat merk schadevergoeding kan vorderen, ook al voldoet hij niet aan de in artikel 12 BMW gestelde voorwaarde dat hij het merk op regelmatige wijze heeft gedeponeerd ;

(87) dat deze vraag in zoverre bevestigend moet worden beantwoord, dat zodanige exclusieve distributeur die ter zake van namaak van het merk waarvan de waren die hij verdeelt zijn voorzien, schadevergoeding vordert, dusdoende niet in de zin van artikel 12 BMW in rechte bescherming voor dat merk inroept ;

(88) dat de vraag voor het overige niet vatbaar is voor beantwoording door het Benelux-Gerechtshof, omdat de vraag of namaak van meerbedoeld merk tevens - uit hoofde van aantasting van eens anders bedrijfsdebiet - een onrechtmatige daad jegens de exclusieve distributeur oplevert op grond waarvan hij gerechtigd is vergoeding van de door hem dientengevolge geleden schade te vorderen, afhangt van en moet worden beoordeeld naar het ter plaatse geldende gemene recht ;

Ten aanzien van de tiende vraag :

(89) Overwegende dat artikel 14.D. BMW onder meer bepaalt : "Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in de gedingen welke op deze wet zijn gegrond ; hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van de nietigverklaarde depots (...)" ;

./.

(90) Overwegende dat uit die bepaling volgt dat de rechter die een beroep op nietigheid van een depot gegrond bevindt, ambtshalve de doorhaling moet uitspreken zonder dat daarvoor een bijzondere tot doorhaling strekkende vordering of tegenvordering vereist is, waaruit volgt dat de omstandigheid dat volgens het nationale recht geen tegenvordering kan worden ingesteld, zonder belang is ;

(91) dat daarbij evenwel moet worden opgemerkt dat in het geval bedoeld in het antwoord op vraag 6 b de strafrechter niet de nietigverklaring van het depot kan uitspreken en dus evenmin de doorhaling daarvan zal kunnen bevelen ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

(92) Overwegende dat het Hof, volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, de kosten moet vaststellen die op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten de honoraria van de raadslieden van partijen omvatten, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

(93) dat krachtens de Belgische wetgeving, de honoraria van de raadslieden van 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 ;

(94) Gelet op de conclusie van Advocaat-Generaal Krings, hoofd van het Parket ;

(95) Uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 29 juni 1983 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

(96) I. Het antwoord op de vraag of gebruik van een teken dat op zich zelf geschikt is om de waren van de merkhouder te onderscheiden, maar steeds in combinatie met andere tekens wordt gebezigd, slechts als gebruik als onzelfstandig onderdeel van een combinatie, dan wel als gebruik als zelfstandig merk moet worden aangemerkt, hangt daarvan af of het publiek het teken als een zelfstandig merk onderkent en opvat dan wel daarin slechts een onzelfstandig onderdeel van een combinatie ziet.

./.

(97) II. De vraag of de omstandigheid dat de merkhouder zijn teken in verschillende kleuren uitvoert, belet aan te nemen dat het publiek dat teken als merk zal onderkennen en opvatten, moet ontkennend worden beantwoord indien het teken, los van de specifieke kleuren waarin het wordt uitgevoerd, voldoende individualiteit heeft om door het publiek dat er reeds mee is geconfronteerd, als merk te worden herkend.

(98) III. Het antwoord op de vraag of een teken onderscheidend vermogen kan hebben wanneer dat teken in de desbetreffende sector van het economisch verkeer binnen het Beneluxgebied door andere ondernemingen voor soortgelijke waren louter als decoratief element wordt gebezigd, dan wel wanneer dat laatste in die sector gebruikelijk is, hangt daarvan af of het publiek het teken, hetzij reeds ten tijde van het depot, door de specifieke vorm waarin, of de specifieke wijze waarop de merkhouder het gebruikt, hetzij nadien, door dat gebruik en mede ten gevolge van de duur en de omvang daarvan, opvat als een teken dat de identiteit van de betrokken waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert, dan wel louter als een decoratief element ziet.

(99) IV. a. De vraag of een vorm die een waar sierlijker of aantrekkelijker maakt,moet worden aangemerkt als een vorm die de wezenlijke waarde van die waar beïnvloedt in de zin van artikel 1, tweede lid, BMW, moet bevestigend worden beantwoord ingeval de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, ontkennend wanneer dit niet het geval is.

(100) IV. b. De vraag of vormen die, in de zin van artikel 1, tweede lid, BMW, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, na depot toch tot individueel merk kunnen evolueren ingevolge inburgering, moet ontkennend worden beantwoord.

(101) V. De vraag of de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen gebruik dat door anderen wordt gemaakt van het door hem als merk gedeponeerde teken louter ter versiering van door hen onder hun eigen merk verhandelde waren, moet bevestigend worden beantwoord ingeval door zodanig gebruik, dat in het economisch verkeer plaatsvindt, aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht en het zonder geldige reden geschiedt.

./.

(102) VI. a. De vraag of de rechter in het kader van de BMW nog vermag te onderzoeken of een depot te kwader trouw werd verricht in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, van de wet, wanneer de termijn van vijf jaren waarvan sprake is in artikel 14.B.2, in fine, verlopen is, moet aldus worden beantwoord dat de bevoegde rechter ook nog na het verstrijken van de genoemde termijn zal kunnen onderzoeken of een depot te kwader trouw is verricht in de genoemde zin, wanneer het merk waarop inbreuk wordt gemaakt, tengevolge van zijn gebruik in het Beneluxgebied, aldaar een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs.

(103) VI. b. Op de vraag of de strafrechter in het kader van een aanhangig strafgeding rekening mag houden met het verweer van de beklaagden dat het litigieuze depot te kwader trouw is verricht, hoewel de derden op wier merkgebruik in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, BMW daarbij een beroep werd gedaan, niet in het geding zijn betrokken, moet in zoverre ontkennend worden geantwoord dat nietigverklaring van het depot waardoor krachtens artikel 4 onder 6 BMW geen merkrecht wordt verkregen, uitsluitend kan worden uitgesproken in een geding waaraan de daar bedoelde derde deelneemt ; op deze vraag dient voor het overige te worden geantwoord : dat, wanneer vorenbedoelde derde niet aan het geding deelneemt, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel omtrent het telastegelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten te betrekken ; dat, wanneer de strafrechter in een geding waaraan de bedoelde derde niet deelneemt, niet tot een veroordeling komt omdat hij oordeelt dat met betrekking tot het merk waarvan namaking ten laste is gelegd, sprake is van een depot waardoor krachtens artikel 4, onder 6, BMW geen merkrecht werd verkregen, een dergelijke uitspraak geen afbreuk vermag te doen aan de rechten welke de betrokken merkhouder tegenover de beklaagden, bedoelde derde of anderen krachtens de BMW aan zijn depot kan ontlenen.

(104) VII. a en b. In tegenstelling tot hetgeen de zevende vraag onder a en b onderstelt, kan het zich op grond van het uitsluitend recht op een merk verzetten tegen het gebruik van dat merk of van een overeenkomstig teken, niet worden aangemerkt als een gebruik maken van dat merk, in de zin van artikel 5, onder 3, BMW.

(105) VII. c. Op de vraag of de regel dat niet-gebruik, in de zin van artikel 5, onder 3 , laatste zin, BMW in een meer dan zes jaar vóór de dagvaarding liggend tijdvak, moet worden bewezen door degene die er zich op beroept, ook voor een beklaagde in een strafzaak geldt, moet worden geantwoord dat voor de beantwoording dier vraag te rade moet worden gegaan bij het nationale recht. ./.

(106) VIII. Op de achtste vraag moet worden geantwoord, dat, tegenover een op artikel 13.A onder 1 BMW gegrond verzet van de merkhouder tegen gebruik door derden van het door hem als merk gedeponeerd teken, niet kan baten een beroep van deze derden op voorgebruik in de zin van artikel 17 BTMW, ook niet als dat beroep, zou de merkhouder het teken niet als merk, doch als model hebben gedeponeerd, gegrond zou zijn geweest.

(107) IX. Op de vraag of de exlusieve distributeur die geen licentiehouder is van het merk waarvan de waren die hij verdeelt zijn voorzien, ter zake van namaking van dat merk schadevergoeding kan vorderen, ook al voldoet hij niet aan de in artikel 12 BMW gestelde voorwaarde dat hij het merk op regelmatige wijze heeft gedeponeerd, moet in zoverre bevestigend worden geantwoord dat zodanige exclusieve distributeur die aldus schadevergoeding vordert, dusdoende niet in de zin van artikel 12 BMW in rechte bescherming voor dat merk inroept ; dat het antwoord voor het overige afhangt van het ter plaatse geldende gemene recht.

(108) X. Op de vraag hoe de strafrechter dient te handelen ten aanzien van het voorschrift van artikel 14 BMW, wanneer een beklaagde concludeert tot de nietigheid van een merk en de ambtshalve doorhaling van de inschrijving vordert, terwijl in strafzaken geen daartoe strekkende tegenvorderingen kunnen worden ingesteld, luidt het antwoord, dat de omstandigheid dat naar nationaal recht in strafzaken dergelijke tegenvorderingen niet kunnen worden ingesteld, zonder belang is, met dien verstande dat in het geval bedoeld in het antwoord op vraag VI. b. de strafrechter niet de doorhaling zal kunnen bevelen.

(109) Aldus gewezen door de heren Mr. Ch.M.J.A. Moons, president, R. Thiry, eerste vice-president, R. Janssens, tweede vice-president, Mr. H.E. Ras, R. Soetaert, F. Hess, Mevrouw J. Rouff, de heren O. Stranard en Mr. S.K. Martens, rechters,

(110) en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 23 december 1985, door de heer Mr. Ch.M.J.A. Moons, voornoemd, in aanwezigheid van de heer E. Krings, advocaat-generaal, hoofd van het Parket, en de heer C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

Dejonge

(C. DEJONGE)

(Ch.M.J.A. MOONS)