

## **HET BENELUX-GERECHTSHOF**

**in de zaak A 94/1**

**1. Gelet op het op 18 maart 1994 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 15.276 van de te Amsterdam gevestigde vennootschap Linguamatics B.V. - verder te noemen : Linguamatics - tegen de te Broekhuizen gevestigde stichting genaamd Stichting Polyglot - verder te noemen : de Stichting - , waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechthof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld ;**

### **TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :**

**2. Overwegende dat de Hoge Raad in zijn arrest - gewezen op het door Linguamatics ingestelde cassatieberoep tegen een arrest van 3 december 1992 van het Gerechtshof te Amsterdam, waarbij een in kort geding door de President van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam gewezen vonnis van 2 april 1992 werd bekrachtigd - de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven :**

**(i) De Stichting is een tekst- en vertaalservice-bureau. Op 17 juli 1987 heeft zij bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage het woord POLYGLOT gedeponeed als merk voor de navolgende diensten : KL 42 Schrijven, redigeren, corrigeren en bewerken van**

teksten op alle gebied ; vertalen van teksten in alle talen.

(ii) In het voorjaar van 1991 is Linguamatics het woord POLYGLOT gaan gebruiken voor een door haar op de markt te brengen vertaalprogramma bestemd voor gebruikers van tekstverwerkingssoftware. Het woord POLYGLOT komt voor in het programma, het bijbehorende handboek en op de verpakkingendoos. Als door Linguamatics gesteld en door het Gerechtshof te Amsterdam in het midden gelaten, moet in cassatie veronderstellenderwijs ervan worden uitgegaan dat dit software-pakket is aan te merken als een meertalig woordenboek.

(iii) Bij brief van 22 mei 1991 heeft de Stichting onder verwijzing naar haar merkrecht Linguamatics verzocht het gebruik van het woord POLYGLOT voor haar software-pakket te staken. Nadien zijn partijen in onderhandeling getreden over de voorwaarden, zoals de vergoeding en een uit te voeren audit, waarop Linguamatics toch gebruik zou mogen maken van het woord POLYGLOT. Linguamatics is intussen exemplaren van haar software-pakket gaan verkopen.

(iv) Bij brieven van 5 en 31 juli 1991 en 20 september 1992 heeft de Stichting Linguamatics erop gewezen dat deze het woord POLYGLOT niet mocht

gebruiken dan nadat te dier zake een overeenkomst tussen partijen zou zijn opgesteld en ondertekend. Bij brief van 25 november 1991 heeft Linguamatics in het kader van de onderhandelingen aan de Stichting als vergoeding aangeboden f 1,75 per verkocht softwarepakket en f 0,45 per verkochte taal.

(v) Partijen hebben uiteindelijk geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het gebruik door Linguamatics van het woord POLYGLOT. Bij brief van 7 januari 1992 heeft de Stichting Linguamatics gesommeerd het gebruik van dat woord met onmiddellijke ingang te staken, maar bij brief van 15 januari 1992 heeft de Stichting daartoe aan Linguamatics een nadere termijn tot 5 februari 1992 gegund. Deze heeft bij brief van 23 januari 1992 aan de Stichting laten weten het gebruik van het woord POLYGLOT te zullen beëindigen.

(vi) Stellende dat krachtens het merkdepot van 17 juli 1987 door de Stichting een geldig merkrecht is verkregen op het woordmerk POLYGLOT, alsmede dat Linguamatics op dit merkrecht inbreuk maakt door dat teken te gebruiken ter onderscheiding van de door haar op de markt gebrachte software-pakketten, heeft de Stichting in het huidige geding gevorderd - voor zover thans van belang - Linguamatics te veroordelen om, op straffe van een dwangsom, onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis het gebruik van het woord POLYGLOT in al zijn verschijningsvormen te beëindigen, binnen een week na die betekening de reeds geleverde voorraden software-pakketten bij haar afnemers terug te halen, en binnen veertien dagen na de betekening een door haar accountant opgestelde opgave te doen van het aantal verkochte software-pakketten, en op basis van deze opgave met de Stichting af te rekenen.

(vii) De President heeft deze vorderingen toegewezen bij vonnis

van 2 april 1992, dat door het Hof bij zijn in cassatie bestreden arrest is bekrachtigd.

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

"(1) Indien een merk ten aanzien van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van de waren en/of diensten van een ander louter beschrijvend is, kan de merkhouders zich dan verzetten tegen het gebruik dat deze ander van het merk maakt niet slechts ter omschrijving, maar ook ter onderscheiding van diens waren en/of diensten ?

(2) Is voor het antwoord op de vraag of waren en/of diensten als soortgelijk in de zin van art. 13A, eerste lid onder 1, BMW zijn aan te merken, van betekenis of door het van het merk gemaakte gebruik waartegen de merkhouders zich verzet, aan deze schade kan worden toegebracht ?"

**TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :**

**4. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, een door de Griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;**

**5. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen, en daartoe namens Linguamatics door Jhr mr J.L.R.A. Huydecoper een memorie is ingediend ;**

**6. Overwegende dat de plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok op 11 april 1995 schriftelijk conclusie heeft genomen ;**

**TEN AANZIEN VAN HET RECHT :**

***Met betrekking tot de eerste vraag :***

**7. Overwegende dat deze vraag blijkens rechtsoverweging 3.5 van het arrest van de Hoge Raad en de samenhang tussen de beide vragen de uitleg van het bepaalde in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, betreft ;**

**8. Overwegende dat het blijkens de door de Hoge Raad gegeven**

omschrijving van de feiten gaat om het geval dat een voor bepaalde waren of diensten ingeschreven woordmerk ten aanzien van deze waren of diensten wel het vereiste onderscheidend vermogen heeft - dus geschikt is om die waren of diensten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten (vgl. 's Hofs arrest van 5 oktober 1982 in de zaak A 81/4, "Juicy Fruit", Jurisprudentie deel 3, p. 20 e.v.) - maar tevens, door de betekenis of één der betekenissen van het woord dat als merk is ingeschreven, geschikt is om een hoedanigheid van andere, maar aan die van de merkhouders soortgelijke waren of diensten aan te duiden ;

9. Overwegende dat de Hoge Raad nu kennelijk wenst te vernemen of de merkhouders, indien in een zodanig geval een ander het als merk ingeschreven woord bezigt ter onderscheiding van die andere waren of diensten, zich daartegen overeenkomstig voormelde bepaling kan verzetten ;

10. Overwegende dat aldus wordt gevraagd naar de beschermingsomvang van het merk en dat bij het beantwoorden van een dergelijke vraag, naar uit 's Hofs

**jurisprudentie blijkt, uitgangspunt moet zijn dat de wettelijke regeling berust op afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer ;**

**11. Overwegende dat in het door de vraag aan de orde gestelde geval tegenover elkaar staan het rechtmatig belang dat de merkhouder erbij heeft dat het onderscheidend vermogen van zijn merk niet wordt aangetast doordien zijn teken door een andere deelnemer aan het economisch verkeer wordt gebezigd ter onderscheiding van diens waren of diensten, en het evenzeer rechtmatige belang dat die ander erbij heeft om een hoedanigheid van zijn waren of diensten te kunnen aanduiden met een daartoe geschikt woord ;**

**12. Overwegende dat bij deze afweging evenwel niet in aanmerking komt het belang van die ander om dat woord dat voor zijn waren of diensten geen onderscheidend vermogen heeft, niettemin als merk te bezigen ;**

**13. Overwegende dat daarom de te dezen vereiste afweging hierin resulteert dat in het door de vraag aan de orde gestelde geval de merkhouder zich niet ertegen kan verzetten dat een ander het woord in het economisch verkeer bezigt om daarmee aan te geven dat zijn waren of diensten de met dat woord aangeduide hoedanigheid bezitten, maar niet behoeft te dulden dat dit aangeven op zodanige wijze geschiedt dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van die waren of diensten ;**

***Met betrekking tot de tweede vraag :***

**14. Overwegende dat het bepaalde in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW in tegenstelling tot het bepaalde in dit lid onder 2, het recht van de merkhouder om zich tegen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken te verzetten, niet afhankelijk stelt van de voorwaarde dat dit gebruik schade voor de merkhouder kan veroorzaken ;**

**15. Overwegende dat aldus reeds het systeem van artikel 13A, eerste lid, een aanwijzing vormt dat de feitelijke mogelijkheid van schade voor de merkhouder bij de toepassing van het eerste lid onder 1 geen rol behoort te spelen ;**

**16. Overwegende dat het begrip "soortgelijk" ziet op de aard van de waren of diensten als zodanig ;**



**17.** Overwegende dat voor het vaststellen van het al dan niet soortgelijk zijn van de waren of diensten beslissend is in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard - commercieel, technisch of anderszins - verwant met de waren of diensten van de merkhouder beschouwt ;

**18.** Overwegende dat de mogelijkheid van schade voor de merkhouder dan ook buiten beschouwing behoort te blijven bij de beantwoording van de vraag of waren en/of diensten als soortgelijk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, zijn aan te merken ;

**19.** Overwegende dat de tweede vraag mitsdien ontkennend moet worden beantwoord ;

#### **TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :**

**20.** Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof 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 dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

**21.** dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk

**gestelde partij in rekening worden gebracht ;**

**22. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald op f 2.000,- (exclusief BTW) voor Linguamatics en op nihil voor de Stichting ;**

**23. Gelet op de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R Mok ;**

**24. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 18 maart 1994 gestelde vragen ;**

**VERKLAART VOOR RECHT :*****A. Ten aanzien van de eerste vraag :***

**25. Indien een woordmerk ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van andere, aan die van de merkhouder soortgelijke waren of diensten van een ander louter beschrijvend is in die zin dat het een hoedanigheid van die waren of diensten aanduidt, geeft artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW de merkhouder het recht zich ertegen te verzetten dat die ander het als merk ingeschreven woord bezigt op zodanige wijze dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigt ter onderscheiding van zijn waren of diensten ;**

***B. Ten aanzien van de tweede vraag :***

**26. Voor het antwoord op de vraag of waren of diensten als soortgelijk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW zijn aan te merken, is niet van betekenis of door het van het merk gemaakte gebruik waartegen de merkhouder zich verzet, aan de merkhouder schade kan worden toegebracht.**

**Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, eerste vice-president, F. Hess, tweede vice-president, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, rechters, W.J.M. Davids, D. Holsters, J. D'Haenens en M. Lahousse, plaatsvervangende rechters,**

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 16 juni 1995, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th.B. ten Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

**C. DEJONGE**  
**MARTENS**

**S.K.**