

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. +32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. +32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

Zaak nr. A 2005/1

BENELUX-GERECHTSHOF

Nadere conclusie van advocaat-generaal L. Strikwerda inzake:

Bovemij Verzekeringen N.V.

tegen

**Benelux-Organisatie voor de
Intellectuele Eigendom**

's-Gravenhage, 16 maart 2007

Korte beschrijving van de zaak

1. Voor een korte beschrijving van de zaak en de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij beschikking van 27 januari 2005 gestelde vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, hierna: HvJEG, en aan het Benelux-Gerechtshof, hierna: BenGH, zij verwezen naar r.o. 1 t/m 4 van het eerder in deze zaak door het BenGH gewezen arrest van 29 juni 2006.

2. Thans staat nog ter beoordeling de vierde vraag van uitleg die is gesteld aan zowel het HvJEG als het BenGH en die betrekking heeft op artikel 3, lid 3 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten, PbEG 1989, L40, hierna: de Richtlijn. De vraag luidt:

Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de Richtlijn, van een - uit één of meer woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand - teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied?

Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien/vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?

3. Het BenGH heeft in zijn eerdergenoemde arrest van 29 juni 2006 met betrekking tot de vierde vraag overwogen dat, voor zover in deze vraag tevens een vraag omtrent de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, hierna: BMW, ligt besloten, het wenselijk is alvorens deze vraag te beantwoorden, het door het HvJEG daarop te geven antwoord af te wachten, en de zaak daartoe aan te houden (r.o. 14).

4. Met betrekking tot de hem gestelde vragen van uitleg van artikel 3, lid 3 van de Richtlijn heeft het HvJEG bij arrest van 7 september 2006, zaak C-108/05, voor recht verklaard:

- 1) Artikel 3, lid 3 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.
- 2) Wanneer bij een uit één of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in één van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

5. Nadat het HvJEG arrest had gewezen zijn partijen in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren. Zij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, hierna: BOIE, als rechtsopvolgster van het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 14 november 2006 een reactie gegeven. Bovemij Verzekeringen N.V., hierna: Bovemij, heeft op 17 november 2006 een nadere reactie ingediend. De BOIE heeft op deze nadere memorie bij brief van 22 november 2006 (met bijlage) gereageerd.

Bespreking van vraag 4

6. Gelet op hetgeen de verwijzende rechter heeft overwogen in r.o. 20 van zijn beschikking, moet worden aangenomen dat, indien in de vierde vraag tevens een vraag van uitleg van de BMW besloten ligt, deze vraag betrekking heeft op de uitleg van artikel 13, C, lid 1 BMW, thans artikel 2.20, lid 4 van het Benelux-

verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, hierna: BVIE. Voor zover thans van belang luidt het eerste lid van artikel 13, C, BMW:

Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen.

7. De verwijzende rechter wil kennelijk vernemen of het bestaan van de bepaling van artikel 13, C, lid 1 BMW meebrengt dat in een geval als het onderhavige voor het aannemen van onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de Richtlijn, niet alleen vereist is dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in het gebied van de Benelux waar Nederlands wordt gesproken, maar ook vereist is dat de vertaling van het teken in de andere in het Benelux gesproken officiële talen in de gebieden waar deze talen worden gesproken door het in aanmerking komende publiek eveneens als merk wordt opgevat.

8. In zijn arrest van 26 juni 1989 (zaak A 1987/7, Isover tegen Isoglass, Jur. 1989, blz. 2) heeft het BenGH geoordeeld dat artikel 13, C, lid 1 BMW restrictief moet worden uitgelegd. Daartoe overwoog het BenGH:

“9. Overwegende dat artikel 13, C, deel uitmaakt van de regeling die de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk bepaalt;

10. dat in dit kader de regels van de artikelen 13, B, en 13, C, klaarblijkelijk zijn bedoeld als nadere aanwijzingen bij de toepassing van de in artikel 13, A, neergelegde hoofdregels ten aanzien van deze beschermingsomvang;

11. dat die hoofdregels de merkhouders een, zoals het hof al meermalen tot uitdrukking heeft gebracht, vergaande bescherming bieden, welke bescherming ingeval van gelijkheid of soortgelijkheid der wederzijdse waren (het geval van artikel 13, A, onder 1.) uitsluitend, en in alle andere gevallen (die van artikel 13, A, onder 2.) mede haar grens vindt in het begrip "overeenstemmend teken";

12. dat de hoofdregels van artikel 13, A, dus meebrengen dat de grens van de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk telkens in concreto wordt bepaald door de rechter die, met toepassing van de daarvoor door het hof geformuleerde maatstaf, beoordeelt of het aangevallen teken al dan niet moet worden aangemerkt als "een overeenstemmend teken" en die aldus rekening kan houden met alle relevante bijzonderheden van het concrete geval;
13. dat tegen deze achtergrond en mede in het licht van het bepaalde in het tweede lid van artikel 13, C, de betekenis van dit artikel deze is dat aan de rechter wordt voorgeschreven een teken dat als een "vertaling" in de zin van het eerste lid moet worden beschouwd, als "een overeenstemmend teken" aan te merken;
14. dat een dergelijk, voor een beoordeling in concreto geen ruimte biedend voorschrift niet goed past in het hiervoor geschetste stelsel der wet, terwijl aan zulk een voorschrift ook geen behoefte bestaat, nu de hoofdregels van artikel 13, A, voldoende mogelijkheid bieden de merkhouder in alle gevallen waarin daaraan in concreto behoefte bestaat, die ruime bescherming te geven welke hem toekomt."

9. Uit deze overwegingen vloeit voort dat de bepaling van artikel 13, C, lid 1 BMW naar het oordeel van het BenGH niet betrekking heeft op de vraag naar de toelaatbaarheid van de inschrijving van een merk, maar op de vraag naar de beschermingsomvang van een reeds ingeschreven merk. De bepaling houdt derhalve niet méér in dan een nadere, naar het oordeel van het BenGH eigenlijk overbodige, aanwijzing van de in artikel 13, A, BMW geregelde beschermingsomvang van een merk en kan, anders dan het HvJEG kennelijk heeft aangenomen in zijn uitspraak van 12 februari 2004, nr. C-363/99 ("Postkantoor") (r.o. 59), derhalve niet in die zin worden opgevat dat door het depot van een merk in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied tevens een merkrecht op de vertaling van dat merk in de andere nationale of streektalen van het Benelux-gebied wordt verkregen. Zie ook de conclusie van de plv. A-G Lenaerts voor het Isoglass-arrest onder punt 5.

10. Hieruit volgt dat de hierboven onder 7 bedoelde vraag naar mijn oordeel in

ontkennende zin beantwoord dient te worden: het bestaan van de bepaling van artikel 13, C, lid 1 BMW brengt niet mee dat in een geval als het onderhavige voor het aannemen van onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de Richtlijn, vereist is dat ook de vertaling van het teken in de andere in het Benelux gesproken talen in de gebieden waar die talen worden gesproken door het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat; vereist is slechts dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in het gebied van de Benelux waar Nederlands wordt gesproken.

11. Terzijde merk ik nog op dat de vraag gesteld kan worden of de bepaling van artikel 13, C, lid 1 BMW (en thans artikel 2.20, lid 4 BVIE) wel in overeenstemming is met de bepalingen van de Richtlijn inzake de beschermingsomvang van een merk (zie daarover Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, 2006, blz. 74). Deze vraag is thans echter niet aan de orde en behoeft hier geen beantwoording.

De conclusie strekt ertoe dat het BenGH vraag 4, voor zover deze vraag betrekking heeft op de uitleg van artikel 13, C, lid 1 BMW, aldus zal beantwoorden dat het bestaan van de bepaling van artikel 13, C, lid 1 BMW niet meebrengt dat in een geval waarin een teken bestaat uit één of meer woorden van een officiële taal binnen het Beneluxgebied, voor het aannemen van onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de Richtlijn, vereist is dat ook de vertaling van het teken in de andere in het Benelux gesproken officiële talen in de gebieden waar die talen worden gesproken door het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat.

's-Gravenhage, 16 maart 2007