

BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 513.86.80

GRIFFIE

CD/BL

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

GREFFE

Vertaling van stuk
A 80/3/3

In de zaak A 80/3 - FERRERO / RITTER

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL F. DUMON

Bij vonnis van 18 februari 1980 heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel aan Uw hof de twee volgende vragen gesteld betreffende de uitlegging van de gemeenschappelijke rechtsregels die in de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken vervat zijn.

- "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 Beneluxwet 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 ?"

./.

A/ Voor ik overga tot het nemen van conclusie in verband met die twee vragen moet ik het eerst hebben over wat men een procedure-incident zou kunnen noemen.

Alleen de vennootschap naar Italiaans recht P. Ferrero en C° S.p.A. heeft een memorie ingediend en dus voor het Hof, op de terechtzitting van 19 juni 1980, gepleit.

Geen memorie of memorie van antwoord van de Ministers van Justitie of van de vennootschap naar Duits recht Alfred Ritter GmbH en C° KG, verweerster, eiseres in reconventie voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Deze vennootschap naar Duits recht, hoewel haar advocaat had bekend gemaakt dat geen memorie of memorie van antwoord zou worden ingediend, heeft desondanks aan het Hof via de griffie een aantal stukken doen toekomen.

Mr L. De Gryse, de raadsman van de vennootschap Ritter, schreef op 10 juni 1980 het volgende aan de Hoofdgriffier van ons Hof :
"Ten einde een onvolledige en uitsluitend eenzijdige voorlichting te vermijden, acht ik het echter noodzakelijk aan het Hof het bijgaande volledige dossier over te leggen, dat namens mijn cliënte voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel was neergelegd. Mijn geëerde tegenpleiters hebben uiteraard kennis gekregen van genoemde stukken, die betrekking hebben, enerzijds op de weigering van het merk KINDER in vele landen, anderzijds op de door FERRERO gevoerde reclame. Ook heb ik een dossier inzake rechtspraak en literatuur gevoegd, dat de verwijspplaatsen aanvult, die in de door de vennootschap FERRERO ingediende memorie voorkomen ...".

Op 16 juni 1980, dit is drie dagen voor de terechtzitting, schreef dezelfde raadsman, dit keer rechtstreeks aan de heer president van het Hof :

"Zojuist ontvang ik van Meester Antoine Braun afschrift van de brief, die hij aan de heer Hoofdgriffier heeft gericht en waarbij hij zijn bedoeling kenbaar maakte het Benelux-Gerechtshof te verzoeken om alle bij mijn aan de heer Hoofdgriffier gerichte brief van 10 juni 1980 gevoegde stukken van de debatten te weren.

Ik moge hier uiting geven aan mijn gevoelens van verrassing en diepe ongerustheid in verband met de houding van de tegenpartij, die zich aldus een monopolie van eenzijdige voorlichting van het Hof wil aanmatigen en zodoende wil vermijden dat het Hof kennis zou krijgen van een aantal belangrijke punten. Deze houding valt mijns inziens des te meer te betreuren, daar het hier om een prejudiciële rechtspleging gaat, die tot een principieel besluit moet leiden, dat van het grootste belang zal zijn voor alle rechtzoekenden.

Tenslotte wens ik er nog op te wijzen dat alle stukken, die ik bij brief van 10 juni 1980 aan het Gerechtshof heb medegedeeld, goed bekend zijn aan Meester Braun daar ze in het voor de nationale rechtbank voorgelegde dossier waren opgenomen. De bijgevoegde rechterlijke beslissingen zijn gepubliceerde beslissingen, waar de memorie van partij FERRERO stilzwijgend aan voorbijgaat, doch die ertoe kunnen leiden dat sommige van de beweringen van FERRERO in twijfel worden getrokken."

Op de terechtzitting van 19 juni 1980 heeft Mr Braun, de raadsman van de vennootschap FERRERO, om het weren uit de debatten van genoemde stukken verzocht met de volgende woorden : "Ik verzoek het Hof de door Mr De Gryse op 10 juni neergelegde nieuwe stukken uit de debatten te weren; immers indien ze in aanmerking zouden worden genomen, dan zou de evenwichtigheid van de debatten, die op het essentiële principe van de rechten van de verdediging berust en die tot uiting komt in de op tegenspraak verrichte mededelingen, in het gedrang komen, dit keer ten nadele van FERRERO."

Op dezelfde terechtzitting heb ik mondeling geconcludeerd tot het weren uit de debatten van genoemde stukken en het Hof voorgesteld aldus in zijn arrest te beslissen.

Voor zover nodig, zij hier nog bevestigd en herhaald wat ik op 19 juni jl. verklaard heb.

Het Verdrag van 31 maart 1965 en ons reglement op de procesvoering geven aan onder welke voorwaarden de "partijen" voor de nationale rechter en de Ministers van Justitie kunnen optreden in de schriftelijke en mondelinge behandeling - Indiening van een memorie of een memorie van antwoord uiteenzetting in de door het reglement op de procesvoering bepaalde termijnen en indiening van een memorie van antwoord mits toestemming door het Hof of zijn President, waarbij de termijn van indiening wordt bepaald - Deelneming aan de mondelinge behandeling indien een memorie c.q. schriftelijke uiteenzetting is ingediend.

Het ligt voor de hand dat de bepalingen van het Verdrag en van het reglement op de procesvoering ieder nut en iedere verantwoording zouden ontberen, indien het Hof goedkeurde dat de partijen en de Ministers van Justitie memories indienen onder de voorwaarden en in de termijnen die hun schikken en die afwijken van de in het Verdrag en het reglement op de procesvoering voorgeschreven termijnen, indien het Hof erin toestemde van de partijen of de ministers mededelingen te ontvangen op welke wijze dan ook, onder meer door het indienen van stukken. In dit geding wenste de raadsman van de vennootschap Ritter door zijn aan de President van het Hof gerichte brief van 16 juni 1980 een leemte aan te vullen in de memorie van zijn wederpartij ("... beslissingen waar de memorie van partij Ferrero stilzwijgend aan voorbijgaat, doch die ertoe kunnen leiden dat sommige van de beweringen van Ferrero in twijfel worden getrokken" !). Dit is een duidelijk geval van optreden in de rechtspleging door het bewandelen van een onwettige weg.

Dergelijke interventies zijn overigens van dien aard dat ze de rechten van de verdediging van de wederpartij kunnen schaden. Dan krijgt deze immers geen mogelijkheid om te reageren op een voorlichting **die zij onjuist zou achten of zou zij dat alleen kunnen doen** in omstandigheden en termijnen waarin het Verdrag en het reglement niet voorzien.

De raadsman van de vennootschap Ritter stelt weliswaar in zijn onregelmatige mededelingen dat hij er zich toe beperkt gedingstukken uit de rechtspleging voor de nationale rechter en al gepubliceerde rechterlijke beslissingen over te leggen. Doch hij ziet daarbij over het hoofd dat de wederpartij van mening kan zijn dat die stukken onvolledig of onjuist zijn en dat de ingeroepen rechtspraak onvolledig is.

Welnu, zij zou geen gelegenheid hebben om die mening aan het Hof kenbaar te maken.

Voor partijen moet bijgevolg volstrekt verboden zijn aldus op onregelmatige wijze deel te nemen aan de schriftelijke behandeling.

Wanneer het Hof zou menen de beschikking te moeten hebben over bepaalde, door partijen bij hun memories niet gevoegde stukken, is het bevoegd, met toepassing van artikel 2-2 van het reglement op de procesvoering, daarvan ambtshalve mededeling te vragen.

Elke partij wordt daarvan op de hoogte gebracht en kan ter terechtzitting de eventuele bedenkingen naar voren brengen, die ze noodzakelijk zou achten.

*

*

*

B/ De aan het Benelux-Gerechtshof door de Rechtbank van Koophandel voorgelegde vragen

Eerst twee inleidende overwegingen

1° De vragen zijn gesteld zoals het hoort, met inachtneming van het wezenlijke onderscheid tussen de toepassing van een regel of van een rechtsbegrip - gemeenschappelijke rechterregels - en de uitlegging daarvan, waartoe de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof beperkt is.

Ten einde het Hof het mogelijk te maken aan de nationale rechter, door wie het wordt geraadpleegd, een ter zake dienend antwoord te geven, is het echter nodig dat het kan inzien om welke vraag van uitlegging het precies gaat. Het Hof is immers opgedragen uit te leggen, niet zo maar in het abstracte, hetgeen vrijwel onmogelijk is, maar in verband met een concreet geval, alhoewel het uiteraard indachtig moet zijn dat de gegeven interpretatie, die zal zijn, welke het zou moeten vastleggen voor ieder **later** gelijk geval.

Door de rechtbank van koophandel zijn we in staat onze taak te vervullen.

In haar verwijzingsbeslissing geeft zij immers het volgende aan :

"De hoofdvordering, zoals die bij conclusie nader is omschreven, strekt ertoe :

- 1° aan verweerster te doen bevelen het te koop aanbieden en verkopen te staken van chocolade, die de benaming "KINDER SPORT" of elke andere woordverbinding met het woord "KINDER" draagt ;
- 2° verweerster te doen veroordelen tot het betalen aan eiseres van een bedrag van 100.000 frank als provisie en, voor het overige, een expert aan te stellen met als opdracht het bepalen van het aantal "KINDER SPORT" chocolaatjes die door verweerster werden verkocht en van de schade welke door die verkopen aan eiseres werd berokkend ;

3° de plaatsing te doen gelasten van het te wijzen vonnis in twee dagbladen, één in de Franse en één in de Nederlandse taal, naar keuze van eiseres en op kosten van verweerster, die kosten zijnde terug te betalen zonder meer op vertoon van de facturen van de uitgevers, drukkers en vertalers ;

Overwegende dat, bij ter griffie op 22 december 1978 ingediende conclusie, verweerster een eis in reconventie heeft ingesteld, die strekt tot de nietigverklaring, wat het Benelux-grondgebied betreft, van het internationale merk "KINDER", dat door eiseres in de hoofdvordering internationaal werd ingeschreven op 14 juni 1965 onder nr 298.866 ;"

.....

"A. DE FEITEN

Overwegende dat, volgens de gegevens van de internationale inschrijving nr 298.866 van 14 juni 1965, het merk "KINDER" van eiseres de waren van klasse 30, o.m. de cacaoprodukten, dekt ;

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

Overwegende 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" ;

Overwegende immers 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 gebedigd ;"

2° De arresten die het Benelux-Gerechtshof al gewezen heeft en de conclusie die daarvoor is genomen, maken het niet meer nodig dat ik nader inga op een aantal aspecten, daar ik daardoor alleen maar in herhalingen zou vervallen.

Hetgeen beslist en overwogen is met betrekking tot de kleuren (zie de arresten 76/1 en 76/2 van februari en maart 1977 en de conclusie) is uiteraard grotendeels ook van toepassing op de vraagstukken die wij thans voorhebben.

Ik kan dus vrij kort zijn.

Onderzoek van de vragen

De ten dezen voor ons relevante principes en regels van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken zijn eenvoudig. Die zijn hoofdzakelijk te vinden in de artikelen 1, 2, 4 en 13, alsook 14, met name omdat deze laatste bepaling naar artikel 6quinquies B van het Verdrag van Parijs verwijst.

Zoals in de toelichting bij artikel 1 van voornoemde wet valt te lezen en zoals het trouwens duidelijk uit de tekst zelf blijkt, geeft "dit artikel een ruimere definitie van de warenmerken dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Benelux-landen aanvaarde. Het houdt een uitvoerige, maar geenszins limitatieve opsomming in van de tekens, die merken kunnen zijn. Deze tekens moeten aan een gemeenschappelijke eis voldoen : dienen ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan merken van waren en die merken moeten onderscheidend vermogen bezitten".

Voorts : "Het zou moeilijk geweest zijn de gevallen, waarin dit vermogen niet bestaat, nauwkeurig aan te geven. De rechter zal op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden.

Uit de gegeven opsomming blijkt duidelijk, dat de vorm van de produkten of verpakking voorwerp kan zijn van merkenbescherming".

Een kenmerk van onze eenvormige wet is hierin gelegen dat een bijna volstrekte vrijheid aan de handel en de industrie wordt overgelaten met betrekking tot de keuze van de tekens die voor merkenrechtelijke bescherming vatbaar zijn. Hier geldt geen uitsluiting dan die welke op limitatieve wijze in artikel 1, lid 1, worden opgesomd.

Het is echter uiteraard nodig dat het teken geschikt is om de waar te onderscheiden en aan de nationale rechter komt het toe te bepalen of in feite en in ieder apart geval het gekozen teken al dan niet dat vermogen bezit.

De taak van uitlegging van een Hof van Cassatie of van een Hof als het onze strekt dus principieel niet verder dan voormelde vaststelling. Toch is die taak niet zo beperkt want sommige, uitdrukkelijke dan wel impliciete, regels, dammen die vrijheid van keuze in of van die regels wordt beweerd dat ze dat doen. De grenzen van de vrijheid moeten dus nader worden aangegeven, er moet worden uitgemaakt hoedanig teken onderscheidend kan werken en bijgevolg moet het begrip "rechtmatig onderscheidend teken" worden geïnterpreteerd.

Artikel 1, lid 2, van de eenvormige wet houdt het verbod in als merken te beschouwen : "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".

Kunnen evenmin rechtmatig zijn een merk dat strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde van een der Beneluxlanden, een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden of "ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs [tot bescherming van de industriële eigendom] in weigering of nietigverklaring voorziet" (zie artikel 4 van de eenvormige wet).

Er is weliswaar gesteld (zie Braun, Précis des marques de produits - Loi uniforme Benelux - blz 83, noot (57)), dat het Benelux-Gerechtshof niet bevoegd zou zijn om in dat verband het begrip "openbare orde" uit te leggen, welk begrip uitsluitend onder de bevoegdheid van de nationale rechtscolleges ressorteert" en ter staving daarvan wordt verwezen naar artikel 9-2 van het Verdrag van 31 maart 1965 tot instelling van het Benelux-Gerechtshof. De vraag is echter of dit wel de juiste strekking is van genoemd artikel 9-2.

Wat nu de merken betreft die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, ook al kan het Gerechtshof ertoe worden gebracht om het begrip "misleiding van het publiek" nader aan te geven, ligt het op de weg van de anders dan in cassatie zetelende nationale rechter te bepalen of er in feite al dan niet sprake is van een zodanige misleiding.

Zeer "ruimhartig" stelsel dus in onze eenvormige wet :
levert immers een rechtmatig merk op ieder onderscheidend teken,
behoudens voornoemde uitzonderingen.

Kenmerkend is, bij dit vrijheidsstelsel, de omstandigheid
dat, terwijl voorheen, in vele nationale wetgevingen en met name
in de Belgische wet, geslachtsnamen geen rechtmatig merk konden op-
leveren dan wanneer zij in een "onderscheidende vorm" werden opgenomen,
artikel 2 van onze eenvormige wet zonder meer toelaat de geslachts-
namen als merk te gebruiken.

Nationale wetten en rechtspraak **beslisten dat een beschrijvend**
teken, d.w.z. een teken dat dient tot aanduiding onder meer van de
soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de
plaats van herkomst ... geen beschermd merk kon zijn. De rechtsleer
houdt nog vaak voor dat zodanig merk niet rechtmatig is.

Het ontwerp van eenvormige Beneluxwet voorzag erin, dat
zo'n merk van de bescherming uitgesloten was. Doch dit werd in de
definitieve tekst niet overgenomen.

Hier rijst echter een bezwaar.

Artikel 14, sub A 1 a, van de eenvormige wet bepaalt immers dat "de nietigheid kan worden ingeroepen van het depot van een teken dat niet beantwoordt aan de ... gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist".

Volgens deze verdragsbepaling "zullen merken slechts geweigerd kunnen worden : 1° ... 2° wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren ..."

Weliswaar, zo die twee bepalingen tegenstrijdig zijn - die van de Eenvormige Beneluxwet, die impliciet het verbod van de beschrijvende merken achterwege laat en die van het Unie-Verdrag van Parijs, die in zodanig verbod zou voorzien -, zou de voorkeur aan het Unie-Verdrag van Parijs moeten worden gegeven, daar de Beneluxlanden, die bij dit verdrag partij zijn, niet geldig hebben kunnen afwijken van genoemd verdrag, dat van eerdere datum is dan onze eenvormige wet.

Maar is er hier wel sprake van een tegenstrijdigheid of, beter gezegd, is het wel uitgesloten die twee normen aldus te kunnen interpreteren dat ze elkaar verdragen? Ik meen stellig van niet.

Het Unie-Verdrag van Parijs verzet er zich tegen dat die merken die uitsluitend tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid ..., de bestemming ... dienen, voor bescherming in aanmerking worden genomen.

Daar genoemd Unie-Verdrag slechts doelt op de merken die "uitsluitend" de omschreven werking hebben en de eenvormige wet de z.g. beschrijvende merken niet met nietigheid heeft willen bedreigen, moet mijns inziens worden aangenomen dat een merk dat iets beschrijft doch zich daar niet toe beperkt, beschouwd moet worden als een deugdelijk merk mits, uiteraard, het onderscheidend vermogen bezit.

Dit leidt ons ertoe het onderscheid te aanvaarden waaraan de raadsman van de vennootschap P. Ferrero in zijn voor het Hof ingediende memorie herinnert : het louter beschrijvende teken geeft geen bescherming, daarentegen is het verwijzende teken of merk wel rechtmatig. Hier ligt uitsluitend een taak voor de bevoegde nationale rechter om in feite te beslissen of in deze zaak het woord "Kinder" uitsluitend "beschrijvend" is dan **wel zonder meer verwijzend is, terwijl** het beschrijvend zou worden, indien het van het woord "chocolade" vergezeld zou gaan.

In de beantwoording van de eerste vraag zou ik het hierbij kunnen laten. Een dergelijk antwoord zou echter niet of weinig zinvol

zijn voor de rechter die ons raadpleegt en in een welomschreven geval uitspraak moet doen. Ook de tweede door de Rechtbank van Koophandel te Brussel gestelde vraag noopt ons ertoe verder te gaan en voor nog andere overwegingen oog te hebben. Deze tweede vraag onderstelt dat het desbetreffende teken uit een woord uit de gangbare taal bestaat, dat wordt verbogen en als zodanig voorkomt in twee van de drie in de Beneluxlanden gebezigde talen.

Uit het relaas van de feiten dat in het verwijzingsvonnis te lezen valt, kunnen we begrijpen dat het gaat om de genitief van het woord "Kind".

Terloops kan aangestipt worden dat de bewoordingen van deze tweede vraag op het einde dubbelzinnig of weinig begrijpelijk zijn : (verbuigingsvorm van het woord) die "onder toevoeging van andere woorden of woorddelen, in twee van de in Benelux gebruikte talen dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar bedoeld woord verwijst". Ik neem aan dat de Rechtbank van Koophandel niet een toevoeging op het oog heeft gehad als die in het merk van de vennootschap Alfred Ritter voorkomt, namelijk "Kinder Sport". Deze twee woorden kunnen immers niet de hoedanigheid aanduiden van de personen voor wie de gemerkte **waar - chocolade -** is bestemd. Waarschijnlijk heeft de rechtbank de toevoeging van het woord "chocolade" bedoeld, dus Kinderen-chocolade of Kinder chocolade.

In de tweede vraag worden wij dus verzocht te beslissen, enerzijds, of er, in geval wij van mening zouden zijn, dat een woord als "Kind" een merk kan zijn, dat wettelijk kan worden beschermd, van een zodanig merk geen sprake meer is wanneer een verbuigingsvorm met toevoeging van andere woorden of woorddelen wordt gebruikt en, anderzijds, of, in geval op de eerste door de rechtbank gestelde vraag ontkennend wordt geantwoord, wij van mening zijn dat er van een geldig merk sprake is, indien het woord wordt verbogen en aangevuld.

Te zamen stellen beide vragen aldus het vraagstuk van de "monopolisering" van enig teken, een kleur, een woord met name uit een van de talen van de Beneluxlanden aan de orde.

Over dat vraagstuk is al eerder conclusie genomen, onder meer, door mij in de zaak 76/2 die in het arrest van 9 maart 1977 heeft geresulteerd (raadpleeg Benelux-Gerechtshof - Jurisprudentie 1975-1979, blz. 69-71).

Het ging toen weliswaar om "kleuren" en niet om "woorden", doch de overwegingen die hier op hun plaats zijn, hebben eenzelfde aard. Ik moge er dus mee volstaan naar gencemde conclusie te verwijzen en de navolgende indicaties te geven.

Hetgeen eenieder toebehoort, kan uiteraard niet op priva-
tieve wijze door een persoon zo worden gebruikt dat aan een zodanige toeëigening rechtsgevolgen, met name het bezigen van een res communis als rechtmatig warenmerk, worden verbonden.

Het gaat hier om een duidelijk rechtsbeginsel, ja zelfs, om een principe van louter gezond verstand, waarvan de eenvormige Beneluxwet niet heeft kunnen afwijken.

Het ligt voor de hand dat er in de regel geen sprake kan zijn van "monopolisering", wanneer men een woord of uitdrukking fantaseert. Doch dat probleem kan rijzen wanneer het gaat om een woord uit de gangbare taal. Ongetwijfeld kan een woord, dat met de waar waarop

het merk moet worden aangebracht en noodzakelijk ook met iedere andere waar die een gelijk of gelijkaardig doel heeft, vereenzelvigd wordt, geen rechtmatig merk opleveren.

Zo kan het woord "geneesmiddel" geen rechtmatig merk zijn voor één of meer stoffen met een therapeutische werking, die door een fabrikant worden verhandeld. Dat woord moet gebruikt kunnen worden voor alle andere gelijkaardige stoffen. Het zou overigens ieder onderscheidend vermogen wisselen.

Evenzeer kan het woord "kind" niet toegeëigend worden voor **verscheidene** waren die noodzakelijkerwijze alleen maar kinderen betreffen.

Wanneer echter dat woord met één enkele waar - bijvoorbeeld chocolade - wordt verbonden, die niet alleen maar kinderen behoeft te betreffen en het bovendien in een verbuigingsvorm wordt gebezigd, kan er geen sprake zijn van een monopolisering.

Nochtans moet nog worden opgemerkt dat wanneer een woord uit de gangbare taal als warenmerk wordt gebruikt, men zich uiterst streng zal moeten opstellen bij de beoordeling van wat een "overeenstemmend teken" is in de zin van artikel 13, 1, van onze eenvormige wet. Zelfs ten aanzien van een gelijkaardige of identieke waar moet een concurrent hetzelfde woord, dat van eenieder is, geldig kunnen gebruiken, waarbij bij dat woord echter ter voorkoming van verwarring moet verschillen door toevoeging van andere elementen of duidelijk gebruik van een andere verbuigingsvorm.

Laatste overweging voor ik overga tot het voorstellen van een antwoord op de twee aan ons gestelde vragen.

Zoals het Hof voor recht heeft verklaard in zijn arresten van 9 februari 1977 - zaak 76/1 - en 9 maart 1977 - zaak 76/2 - (Benelux-Gerechtshof - Jurisprudentie 1975-1979, blz. 36 en 58) en zoals ik ook in mijn conclusie in verband met deze laatste zaak (t.a.p. blz. 73 - 76) heb uiteengezet, kan een merk, dat met name uit een woord kan bestaan, door het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, onderscheidend vermogen verkrijgen.

In deze zaak werd er gesteld dat het litigieuze merk "Kinder" door het gebruik daarvan bekendheid zou hebben verworven.

*

*

*

Antwoord op de twee vragen.

Op de eerste vraag zou kunnen worden geantwoord op grond van de volgende overwegingen :

Een woord uit de gangbare taal, zoals "Kind" of "Kinder", kan een regelmatig merk opleveren in de zin van de eenvormige wet op de warenmerken ;

wanneer, zijnde de andere door de eenvormige wet voorziene vereisten in acht genomen (merk dat niet strijdig is met de goede zeden ... dat het publiek niet misleidt ...)

a) het (genoemd woord) niet uitsluitend dient tot aanduiding, o.m., van de bestemming van de waar, inzonderheid de verbruikers voor wie zij bestemd is, al mag het naar die bestemming "verwijzen".

Bij de beoordeling of dat woord al dan niet uitsluitend beschrijvend in voormelde zin wordt gebruikt, zal de bevoegde nationale rechter niet alleen het motief van de keuze van genoemd woord in aanmerking nemen maar vooral de betekenis die daaraan door het publiek wordt gehecht en de bestemming die daadwerkelijk aan de waar wordt gegeven ;

b) het "onderscheidend" is in de zin van de eenvormige wet - begrip dat al voldoende is toegelicht.

c) ingeval dat onderscheidende vermogen niet eigen is aan het gekozen woord, het gebruik dat daarvan is gemaakt (inburgering), dat vermogen heeft doen ontstaan of toenemen ;

d) ingeval dat aan de gangbare taal ontleende woord niet aan toeëigening, d.w.z. aan de z.g. "monopolisering", onderhevig is.

Bij de beoordeling of er van "monopolisering" sprake is, zal de bevoegde nationale rechter moeten letten op het aantal produkten en/of de aard van de waar waarvoor het woord waaraan men de hoedanigheid van merk wenst toe te kennen, wordt gebruikt, waarbij hij dan tot de conclusie kan komen of dit woord vrij blijft voor anderen. Hij zal ook moeten letten op de aan dat woord gegeven vorm, met name de verbuiging ervan die enerzijds, het onderscheidende vermogen doet of kan doen uitkomen en anderzijds, de aan anderen overgelaten keuzemogelijkheden verruimt.

De tweede vraag.

Deze heeft betrekking op de verbuigingsvorm van een woord. Daarover heb ik het al gehad in mijn antwoord op de eerste vraag.

Doch de Rechtbank van Koophandel preciseert : "woord dat overeenstemt met een verbuigingsvorm welke, onder toewijding van een ander woord of woorddeel, dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar bedoeld woord verwijst".

Laten wij vooropstellen dat het einde van de formulering nogal verward of dubbelzinnig overkomt. Indien een woord immers ter aanduiding van de groep consumenten dient - d.w.z. dat het ertoe strekt het genoemde aan te duiden - dan gaat het om een beschrijvend doch niet verwijzend merk. Zie voormeld onderscheid.

Voorts, indien aan een woord uit de gangbare taal andere elementen worden toegevoegd, kan het aldus samengestelde teken gemakkelijker onderscheidend werken en aan een verwijt van monopolisering ontsnappen.

Met antwoord op de tweede vraag luidt dus niet anders dan dat op de eerste vraag, maar betreft louter andere nadere aspecten.

Brussel, 15 oktober 1980.

(w.g.) F. DUNCK