

A 83/1/11

ARRET du 22 mai 1985
dans l'affaire A 83/1

En cause :

Société de droit belge LEVER

contre

S.A. INTERNATIONAL METALS

Langue de la procédure : le français

ARREST van 22 mei 1985
in de zaak A 83/1

Inzake :

Vennootschap naar Belgisch recht LEVER

tegen

N.V. INTERNATIONAL METALS

Procestaal : Frans

HET BENELUX-GERECHTSHOF

In de zaak A 83/1

- (1) Gezien de brief van 3 februari 1983 van de Cour de cassation van het Groothertogdom Luxemburg, uitspraak doende in rescissie, met het daarbij gevoegde voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest door dat Hof op 13 januari 1983 gewezen in de zaak 3/83 van de vennootschap naar Belgisch recht Lever, gevestigd te Brussel, eiseres, tegen de naamloze vennootschap International Metals, gevestigd te Luxemburg, verweerster, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van artikel 13 A.2. van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) aan het Benelux-Gerechtshof worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN EN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

- (2) De naamloze vennootschap Lever, houdster in de Benelux-landen van het merk LUX ter aanduiding van produkten in de klassen 1 en 3 van de internationale classificatie, heeft de procedure voor de Tribunal d'arrondissement te Luxemburg, zitting houdende in koophandelszaken, ingeleid door te dagvaarden de naamloze vennootschap International Metals, die het merk LUX-TALC op 27 mei 1975 had gedeponereerd en laten inschrijven in klasse 1 voor industriële talk en in klasse 3 voor toilettalk. De dagvaarding van 18 februari 1976 strekte ertoe te horen vaststellen, op grond van artikel 13 A.1. van bovengenoemde Eenvormige Wet, dat het merk LUX-TALC inbreuk maakt op het merk LUX en strekte tevens tot de doorhaling van het merk LUX-TALC.
- (3) Bij vonnis van 15 december 1976 heeft de Rechtbank de eis van Lever afgewezen. Lever heeft op 4 mei 1977 hoger beroep ingesteld.
- (4) In hoger beroep heeft Lever zich subsidiair beroepen op artikel 13 A.2. BMW daar zij oordeelde dat het gebruik dat International Metals in het economisch verkeer en zonder geldige reden maakt van het jongere merk LUX-TALC, haar als houdster van het merk LUX schade kan toebrengen. Deswege verzocht Lever enerzijds voor recht te verklaren dat LUX-TALC een inbreuk maakt op het merk LUX en anderzijds dat de inschrijving van het merk LUX-TALC zou worden doorgehaald.

- (5) De Cour supérieure de Justice, zitting houdende als appelrechter in koophandelszaken, heeft bij arrest van 13 juni 1979 beslist dat de door meergenoemde merken aangeduide waren niet soortgelijk zijn in de zin van artikel 13 A.1. BMW en heeft daaruit afgeleid dat er geen gevaar voor verwarring tussen die merken bestaat en dat de vordering op grond van merkinbreuk ongegrond was. In het arrest werd ook het subsidiaire beroep op artikel 13 A.2. afgewezen, op grond van het feit dat bedoeld artikel tot doel had beroemde merken tegen parasitaire aantastingen te beschermen, doch dat het merk LUX niet de kenmerken van een beroemd merk bezit.
- (6) Op het op 27 februari 1980 ingestelde cassatieberoep heeft de Cour de cassation op 26 november 1981 een arrest gewezen, waarbij het arrest van de appelrechter op dit laatste punt werd vernietigd, op grond "dat het bestreden arrest, door de wettelijke bescherming van artikel 13 A.2. van de BMW te weigeren aan het ouder bevonden merk LUX, en zulks enkel omdat dit merk niet ten volle de kenmerken van een beroemd merk bezit, heeft geschonden het evengenoemd artikel 13 A.2. in de uitlegging welke het Benelux-Gerechtshof daaraan heeft gegeven, bij welke uitlegging de Cour de cassation zich aansluit".
- (7) Ten gevolge van dat arrest kwam de zaak opnieuw voor bij de Cour de cassation, zitting houdende in rescissie. Dit college heeft bij arrest van 13 januari 1983 het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen over een aantal hierna vermelde vragen van uitleg van artikel 13 A.2. BMW.
- (8) Het Benelux-Gerechtshof heeft 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, van Nederland en van Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Cour de cassation, uitspraak doende in rescissie, toegezonden.
- (9) Het Hof heeft de partijen in de gelegenheid gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de gestelde vragen. Dezen hebben bij de griffie van het Hof hun memories : International Metals op 18 april 1983, Lever op 15 mei 1983, en memories van antwoord : Lever op 9 september 1983, International Metals op 21 september 1983, ingediend.

- (10) De Minister van Justitie van het Groothertogdom Luxemburg heeft van de in artikel 3, § 2, van het Reglement op de procesvoering gegeven mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft op 13 mei 1983 een schriftelijke uiteenzetting met betrekking tot de vijfde vraag ingediend.
- (11) Ter zitting van het Hof van 19 maart 1984 hebben Mrs. Antoine Braun, Georges Van Hecke en Ernest Arendt namens Lever en Mr. Josette Elvinger namens International Metals de zaak mondeling toegelicht. Diezelfde dag is door beide partijen nog een pleitnota neergelegd.
- (12) In verband met de samenstelling van het Hof werd de zaak ter zitting van 24 september 1984 opnieuw ter rolle uitgeroepen.
- (13) De Advocaat-Generaal Alphonse Spielmann heeft op 25 september 1984 schriftelijk conclusie genomen.

Eerste vraag :

- (14) "Mag en/of moet de feitenrechter, die rekening dient te houden met de betrokken belangen en te dien einde dient te letten op de aard en de omvang van de door de houder van het beschermde merk gestelde schade, in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker voortvloeien uit het gebruiken van een overeenstemmend teken voor niet-soortelijke waren, als doorslaggevend of enkel gewichtig beschouwen de omstandigheid dat de zich verzettende merkhouder een groot aantal soorten van waren op de markt brengt die zonder onderscheid voor een groot publiek van consumenten zijn bestemd en waarvoor grootscheeps wordt geadverteerd, terwijl de gebruiker van het overeenstemmende teken zijn waren alleen bij grote hoeveelheden aan een beperkt aantal verwerkende bedrijven verkoopt en zonder dat de zich verzettende merkhouder van enige reclame met dat doel gewag maakt ?"

Korte inhoud van het standpunt van Lever :

- (15) Blijkens de tekst van artikel 13 A.2. en de jurisprudentie van het Hof is het enkele gevaar voor schade van de merkhouder voldoende. Om na te gaan of er gevaar voor schade bestaat, hoeft met de betrokken belangen geen rekening te worden gehouden. Alle in de vraag vermelde feiten van de zaak, t.w. feiten aangaande de invloed van de reclame, de klantenkringen waarvoor de waren zijn bestemd en de omvang van het gamma onder het merk aangeboden producten, dienen in aanmerking te worden genomen.

De eerste vraag dient bijgevolg bevestigend te worden beantwoord.

Korte inhoud van het standpunt van International Metals :

- (16) Het is volstrekt noodzakelijk dat de feitenrechter de in de vraag opgenomen omstandigheden beoordeelt, doch de vennootschap refereert zich aan 's Hofs oordeel, en is tevens van oordeel dat het antwoord in voorkomend geval positief zou kunnen zijn.

Tweede vraag :

- (17) "Mag en/of moet de feitenrechter, in dezelfde gedachtengang, rekening houden met de omstandigheid dat de waren waarvoor respectievelijk de twee concurrerende merken gevoerd worden, van elkaar verschillen, niet alleen door de graad van bewerking en de staat van afwerking waarin zij op de markt worden gebracht, doch tevens door het gebruik en het publiek waarvoor zij bestemd zijn, nu één van die waren een grondstof is, bestemd voor industriële doeleinden zoals het smeren van machines, en in het groot afgenomen wordt door een gering aantal gespecialiseerde verwerkingsbedrijven en door fabrikanten die volkomen op de hoogte zijn van de aard en de bestemming van dat produkt dat zij kopen om het industrieel te verwerken, terwijl de andere waar een bewerkt en afgewerkt produkt is dat rechtstreeks is bestemd voor en wordt aangeboden aan het grote verbruikerspubliek voor huishoudelijk, kosmetisch of lichaamshygiënisch of soortgelijk gebruik ?"

Korte inhoud van het standpunt van Lever :

- (18) De vraag dient bevestigend te worden beantwoord, nu de feitenrechter, om na te gaan of door het aangevochten gebruik schade kan worden veroorzaakt, geen acht behoeft te slaan op de verschillen met betrekking tot de aard, het gebruik en de bestemming van de van de concurrerende merken voorziene waren, aangezien de soortgelijkheid van die waren niet voor de toepassing van artikel 13 A.2. is vereist.

Korte inhoud van het standpunt van International Metals :

- (19) Het antwoord op de vraag dient bevestigend te luiden. De feitenrechter moet rekening houden met de omstandigheid dat de van de concurrerende merken voorziene waren van elkaar verschillen door de graad van bewerking, de staat van afwerking, door het gebruik waarvoor zij bestemd zijn en ten opzichte van het publiek waartoe zij zich richten.

Derde vraag :

- (20) "Kan de - door de merkhouder nog slechts gestelde - schade bestaan in een eventueel geloof bij het publiek of bij een deel van het publiek, dat de waar van de gebruiker van het overeenstemmende merk indirect afkomstig is van de houder van het beschermde merk, die zich ertoe beperkt te stellen dat zulk geloof afbreuk zou kunnen doen aan zijn technische en commerciële reputatie of aan die van de groep waartoe hij behoort, zonder evenwel te bewijzen of zelfs het bewijs aan te bieden dat de waar van de gebruiker van het overeenstemmende merk op haar gebied van mindere kwaliteit zou wezen of met minder correcte methodes op de markt zou zijn gebracht ?"

Korte inhoud van het standpunt van Lever :

- (21) Van merkinbreuk is sprake en de merkhouder steunt terecht zijn vordering op artikel 13 A.2., indien bij het publiek gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de waar bestaat. Dientengevolge dient het eerste onderdeel van de vraag bevestigend te worden beantwoord, terwijl niet is vereist dat de merkhouder de mindere kwaliteit van de met het tweede merk aangeduide waar bewijst.

Korte inhoud van het standpunt van International Metals :

- (22) De vraag verlangt een ontkennend antwoord. De feitenrechter moet nagaan of van het merk gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat schade kan worden toegebracht. De bewering van de merkhouder dat schade kan worden toegebracht, vormt niet het door artikel 13 A.2. gestelde vereiste.

Vierde vraag :

- (23) "Geldt de regel, gegeven in het arrest van 1 maart 1975 van het Benelux-Gerechtshof in de zaak A 74/1 in antwoord op de aan dat college gestelde tweede vraag, eveneens in het geval dat de onderscheidenlijk door de zich verzettende merkhouder en de gebruiker van het overeenstemmende teken op de markt gebrachte waren ieder van die aard zijn en normaal zo gebruikt worden dat aan de zintuigen van het publiek niet noodzakelijkerwijze en beslissend, of althans wezenlijk kan worden geappelleerd, terwijl geen van de betrokken waren tot doel heeft smaakgeaardingen op te wekken en terwijl de fundamentele functie van een deel der afgewerkte produkten die door het beschermd merk worden gedekt niet eens het opwekken van reukgeaardingen is ?"

Korte inhoud van het standpunt van Lever :

- (24) De vraag dient bevestigend te worden beantwoord. De door het Hof in de zaak A 74/1 gegeven regel, volgens welke de in artikel 13 A.2. bedoelde schade daarin kan bestaan dat door het gebruik van het aangevochten merk de aantrekkingskracht van het beschermde merk vermindert, doordat het in zijn kooplustopwekkend vermogen wordt getroffen, heeft immers een algemene draagwijdte en is dienvolgens telkens van toepassing als de gevoeligheid van het publiek wordt beïnvloed, ook indien de met de concurrerende merken aangeduide waren niet aan de smaak of de reukzin van het publiek appelleren.

Korte inhoud van het standpunt van International Metals :

- (25) De rechtspraak van het Hof vindt in casu geen toepassing, aangezien vaststaat dat rekening houdend met de verschillen tussen de waren, de afnemers en de methodes om de waren op de markt te brengen, geen afbreuk wordt gedaan aan het merk van de merkhouder.

Vijfde vraag :

- (26) "Kan de "geldige reden", in artikel 13 A.2. BMW genoemd als rechtvaardigingsgrond van een inbreuk op de reclamefunctie van het beschermde merk ook nog, afgezien van de noodzaak juist dat teken te gebruiken hoewel het met het beschermde merk overeenstemt, hierin gelegen zijn dat de gebruiker van het overeenstemmende teken er niet alleen belang bij heeft zich te bedienen van dat teken dat hij bijzonder geschikt acht om zijn waar aan te duiden, doch er tevens belang bij heeft met een in het teken begrepen lettergreep of achtervoegsel zijn eigen nationaliteit (natuurlijke of rechtspersoon) aan te duiden, en, zo niet, zelfs met het gevolg dat het aan alle onderdanen van een Beneluxland wordt verboden een merk of overeenstemmend teken te gebruiken dat hun band met dat land aangeeft of naar die band verwijst ?"

Korte inhoud van het standpunt van Lever :

- (27) De "geldige reden" is niet hierin gelegen dat International Metals er een belang bij heeft dat teken te bezigen omdat het naar haar nationaliteit verwijst. Opdat er van een geldige reden in de zin van artikel 13 A.2. sprake kan zijn, moet de noodzaak bestaan juist van dat teken gebruik te maken, wat in casu niet het geval is. De vraag dient ontkennend te worden beantwoord.

Korte inhoud van het standpunt van International Metals :

- (28) De "geldige reden" is geen rechtsbegrip en is niet gelegen in de noodzaak in het economisch verkeer gebruik te maken van het met een gedeponeerde merk overeenstemmend teken. Het begrip behoort tot het gebied van de billijkheid en is vatbaar voor verschillende uitleggingen naargelang van de omstandigheden. Ook indien door het gebruik van het overeenstemmende teken schade aan de houder van het merk kan worden toegebracht, is er sprake van geldige reden, indien de overeenstemming aan een nationaal letterwoord is toe te schrijven. De vraag moet bijgevolg bevestigend worden beantwoord.

Korte inhoud van het standpunt van de Minister van Justitie van het Groothertogdom Luxemburg :

- (29) De uitlegging van het begrip "geldige reden" kan er niet aan in de weg staan dat een gebruiker van het overeenstemmende teken er een belang bij heeft zijn eigen nationaliteit en de herkomst van zijn waren met een in het teken van zijn merk begrepen lettergreep of achtervoegsel aan te duiden.

Zesde vraag :

- (30) "Leidt het in artikel 13 BMW omschreven recht van verzet van de houder van het beschermde merk, mits het in rechte gegrond wordt bevonden, noodzakelijkerwijze tot doorhaling van het overeenstemmende merk waarvan de houder in het economisch verkeer voor zijn niet-soortgelijke waar een onrechtmatig gebruik maakt, of kan de civielrechtelijke sanctie bestaan in andere beschermende of schadevergoedende maatregelen waarin wordt voorzien hetzij door de eenvormige Beneluxwetgeving, hetzij door de nationale wetgeving van de rechter bij wie het bodemgeschil aanhangig is, zoals de bekendmaking van de rechterlijke uitspraak, de toekenning van schadevergoeding en/of de dwangsom ?"

Korte inhoud van het standpunt van Lever :

- (31) Het recht van verzet van de houder van het beschermde merk kan, mits het gegrond wordt bevonden, leiden tot doorhaling van het overeenstemmende merk. De andere beschermende of schadevergoedende sancties kunnen bestaan in andere civielrechtelijke maatregelen, voorzien in de nationale wet van de feitenrechter.

Korte inhoud van het standpunt van International Metals :

- (32) Het recht van verzet van de houder van het beschermde merk leidt, mits het gegrond wordt bevonden, niet tot doorhaling van het overeenstemmende merk, maar kan uitlopen op de toepassing van alle andere in de BMW of de nationale wetgeving van de feitenrechter bepaalde beschermende of schadevergoedende maatregelen.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :Ten aanzien van alle vragen tesamen :

- (33) Overwegende dat alle vragen betrekking hebben op artikel 13 A., eerste lid, aanhef en onder 2 BMW, hierna ook te noemen : de wetsbepaling ;
- (34) dat de vragen 1 tot en met 4 meer in het bijzonder betreffen de uitleg van het in die bepaling gestelde vereiste dat het "ander gebruik" dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt, plaats vindt "onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht", vraag 5 de uitleg van het vereiste dat zodanig gebruik geschiedt "zonder geldige reden" en vraag 6 de omvang van de te worden sancties ;

Ten aanzien van de vragen 1 en 2 :

- (35) Overwegende dat de Cour de cassation blijkens haar eerste en tweede vraag wil weten of de rechter die over de feiten oordeelt, wanneer hij moet uitmaken of in concreto is voldaan aan het vereiste van de wetsbepaling dat door het "ander gebruik" van het merk of van een overeenstemmend teken "aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht", rekening moet houden met omstandigheden als in die vragen omschreven ;
- (36) dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, omdat de rechter bij zijn beslissing of aan dat vereiste is voldaan, rekening dient te houden met alle bijzonderheden van het gegeven geval, zowel die betreffende het merk van degene die zich op de wetsbepaling beroept, als die betreffende het merk of teken tegen welks gebruik deze zich verzet ;

- (37) dat, voor het geval uit vraag 1 moet worden opgemaakt dat de Cour de cassation daarenboven wenst te weten welk onderling gewicht die rechter daarbij met name aan de in die vraag omschreven omstandigheden moet toekennen, moet worden geantwoord dat deze vraag zich voor beantwoording in abstracto niet leent ;
- (38) dat ten slotte de formulering van vraag 1 aan het Benelux-Gerechtshof aanleiding geeft op te merken dat de opvatting dat de rechter die over de feiten oordeelt, aan zijn oordeel of voldaan is aan meerbedoeld vereiste, afweging van de wederzijdse belangen van partijen ten grondslag dient te leggen, onjuist is, omdat die rechter daarbij uitsluitend de feitelijke vraag heeft te beantwoorden of, gezien alle omstandigheden van het gegeven geval, de mogelijkheid bestaat dat het "ander gebruik" de merkhouders schade berokkent ;

Ten aanzien van vraag 3 :

- (39) Overwegende dat de Cour de cassation blijkens haar derde vraag in de eerste plaats wil weten of de omstandigheid dat het "ander gebruik" ertoe kan leiden dat het publiek of een gedeelte daarvan zal geloven dat de waar waarop dat "ander gebruik" betrekking heeft, afkomstig is van de merkhouders die zich overeenkomstig de wetsbepaling tegen dat gebruik verzet, op zichzelf voldoende kan zijn om te oordelen dat de mogelijkheid bestaat dat het gewraakte gebruik de merkhouders schade berokkent ;
- (40) dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord omdat de wetsbepaling de merkhouders mede beoogt te beschermen tegen het gevaar dat bij het publiek omtrent de herkomst der waren verwarring ontstaat ;
- (41) dat gegeven dit antwoord de derde vraag voor het overige geen behandeling behoeft ;

Ten aanzien van vraag 4 :

- (42) Overwegende dat de Cour de cassation blijkens haar vierde vraag wil weten of de schade waarop de wetsbepaling betrekking heeft, ook kan bestaan in een vermindering van het kooplustopwekkend vermogen voor de soort van waren waarvoor het merk van eiser is ingeschreven, door enige andere omstandigheid dan dat de waar waarop het "ander gebruik" betrekking heeft, op zodanige wijze appelleert aan de zintuigen van het publiek dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, in zijn aantrekkingskracht wordt getroffen ;
- (43) dat moet worden aangenomen dat de wetsbepaling er mede toe strekt de merkhouders te beschermen tegen elke aantasting van de aantrekkingskracht van zijn merk, zodat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord ;

Ten aanzien van vraag 5 :

- (44) Overwegende dat uit het arrest van de Cour de cassation blijkt dat haar vijfde vraag meer in het bijzonder is ingegeven door het verweer van International Metals dat het bestanddeel LUX in het gewraakte merk LUX-TAIC verwijst en mag verwijzen naar het feit dat de onderneming die dit merk gebruikt, haar zetel in Luxemburg heeft ;
- (45) Overwegende dat de Cour de cassation derhalve wil weten of de omstandigheid dat het overeenstemmende teken waarop het "ander gebruik" betrekking heeft, tot uitdrukking brengt dat de gebruiker een bepaalde nationaliteit heeft, een geldige reden in de zin van de wetsbepaling kan opleveren ;
- (46) dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord, omdat wanneer een ander van het merk of van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer gebruik maakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouders schade kan worden toegebracht, het enkele belang van die ander om door het door hem gebruikte merk of teken tot uitdrukking te brengen dat hij een bepaalde nationaliteit heeft, voor zodanig gebruik niet als rechtvaardiging kan worden aanvaard ;

Ten aanzien van vraag 6 :

- (47) Overwegende dat enerzijds de Cour de cassation blijkens haar zesde vraag wil weten of de rechter die een op de wetsbepaling gebaseerd verzet van de merkhouders tegen "ander gebruik" van een overeenstemmend teken gegrond bevindt, indien dat teken als merk is gedeponneerd, noodzakelijkerwijs tevens de doorhaling van de inschrijving van dat depot dient uit te spreken ;
- (48) dat op die vraag moet worden geantwoord dat voor zodanige uitspraak uitsluitend dan plaats is, indien de merkhouders zich niet slechts tegen dat "ander gebruik" heeft verzet, maar tevens op één van de in artikel 14 BMW uitputtend opgesomde gronden de nietigheid van het in de vraag bedoelde depot heeft ingeroepen en de rechter dat beroep gegrond bevindt ;
- (49) dat anderzijds - nu niet blijkt dat Lever te dezen een bevel tot vrijwillige doorhaling van de inschrijving van International Metals heeft gevorderd - wat het tweede deel van deze vraag betreft slechts behoeft te worden opgemerkt dat artikel 13 A BMW weliswaar in ieder geval meebrengt dat de merkhouders een verbod kan vragen om het merk of overeenstemmend teken te gebruiken op een der wijzen als in die bepaling omschreven en voor het overige meebrengt dat de merkhouders al die maatregelen kan vorderen die het toepasselijke nationale recht hem ter beschikking stelt ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreuk makend gebruik als omschreven in artikel 13 A, maar dat toepassing van die nationale wet niet kan leiden tot een door de rechter uit te spreken doorhaling van het in de vraag bedoelde depot, hoedanige uitspraak immers uitsluitend kan worden gebaseerd op nietigverklaring overeenkomstig artikel 14 BMW.

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

- (50) 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 zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

- (51) Dat krachtens de Luxemburgse 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 ;
- (52) Dat op de behandeling voor het Hof geen andere kosten zijn gevallen ;
- (53) Uitspraak doende op de door de Cour de cassation van het Groothertogdom Luxemburg bij arrest van 13 januari 1983 gestelde vragen ;
- (54) Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Alphonse Spielmann ;

VERKLAART VOOR RECHT :

Ten aanzien van de vragen 1 en 2 :

- (55) Bij zijn beslissing of is voldaan aan het in artikel 13 A., eerste lid, aanhef en 2° BMW gestelde vereiste dat door het "ander gebruik" van het merk of van een overeenstemmend teken "aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht", dient de rechter rekening te houden met alle bijzonderheden van het gegeven geval, zowel die betreffende het merk van degene die zich op de wetsbepaling beroept, als die betreffende het merk of teken tegen welks gebruik deze zich verzet. Beslissend is daarbij uitsluitend of, gezien alle omstandigheden van het gegeven geval, de mogelijkheid bestaat dat het "ander gebruik" de merkhouder schade berokkent.

Ten aanzien van vraag 3 :

- (56) De omstandigheid dat het "ander gebruik" ertoe kan leiden dat het publiek of een gedeelte daarvan zal geloven dat de waar waarop dat "ander gebruik" betrekking heeft, afkomstig is van de merkhouder die zich overeenkomstig artikel 13 A.2. BMW tegen dat gebruik verzet, kan op zichzelf voldoende zijn om te oordelen dat de mogelijkheid bestaat dat het gewraakte gebruik de merkhouder schade berokkent.

Ten aanzien van vraag 4 :

- (57) De schade waarop artikel 13 A.2 BMW betrekking heeft, kan ook bestaan in een vermindering van het kooplustopwekkend vermogen voor de soort van waren waarvoor het merk van eiser is ingeschreven, door enige andere omstandigheid dan dat de waar waarop het "ander gebruik" betrekking heeft, op zodanige wijze appelleert aan de zintuigen van het publiek dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, in zijn aantrekkingskracht wordt getroffen.

Ten aanzien van vraag 5 :

- (58) Wanneer een ander van het merk of van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer gebruik maakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht, kan het enkele belang van die ander om door het door hem gebruikte merk of teken tot uitdrukking te brengen dat hij een bepaalde nationaliteit heeft, niet als rechtvaardiging voor zodanig gebruik worden aanvaard.

Ten aanzien van vraag 6 :

- (59) Wanneer de rechter een op artikel 13 A.2. BMW gebaseerd verzet van de merkhouder gegrond bevindt tegen "ander gebruik" van een overeenstemmend teken dat als merk is gedeponereerd, dient hij alleen dan de doorhaling uit te spreken van dat depot indien de merkhouder zich niet slechts tegen dat "ander gebruik" heeft verzet, maar tevens op één van de in artikel 14 BMW uitputtend opgesomde gronden de nietigheid van het in de vraag bedoelde depot heeft ingeroepen en de rechter ook dat beroep gegrond bevindt.
- (60) Weliswaar brengt artikel 13 A.2. BMW mee dat de merkhouder al die maatregelen kan vorderen die het toepasselijke nationale recht hem ter beschikking stelt ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreuk makend gebruik als omschreven in artikel 13 A. BMW, maar toepassing van die nationale wet kan niet leiden tot een door de rechter uit te spreken doorhaling van het depot van het inbreukmakende merk.

- (61) Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten :
Begroot die kosten als volgt :
voor Lever op nihil ;
voor International Metals op nihil ;

Aldus gewezen door de heren Mr. Ch.M.J.A. Moons, president, R. Janssens, tweede vice-president, Mr. H.E. Ras, R. Soetaert, F. Hess, Mevrouw J. Rouff, de heren O. Stranard, Mr. S.K. Martens, rechters en E. Mores, plaatsvervangend rechter ;

en uitgesproken ter openbare zitting te Luxemburg, op 22 mei 1985, door de heer rechter F. Hess, in aanwezigheid van de heer advocaat-generaal A. Spielmann en de heer griffier C. Dejonge.