



PARKET

PARQUET

Conclusie van de heer E. Krings, Advocaat-Generaal,  
in de zaak A 86/1 - Kortman-Redipro B.V. tegen  
Verenigde Zeepcentrales P.V.B.A.

-----

A 86/1/3

De vennootschap naar Nederlands recht Kortman-Redipro, B.V. beklagt zich erover dat de P.V.B.A. Verenigde Zeepcentrales gebruik heeft gemaakt van het teken Bio, al dan niet gecombineerd met een ander teken, voor zepen, zeepoeders en detergents. Haar vordering is gestoeld op artikel 13, A, 1, van de Benelux-Merkenwet.

Kortman-Redipro is houdster van het woordmerk Biotex waarvoor een Benelux depot, voor zepen, zeepoeders en detergents, werd verricht.

Partij Kortman-Redipro gebruikt dit voorteken Bio ook met andere lettertekens, t.w. Biotint; Bio-vaat; Bio-was; Bio-Matic; Bio-Safe; Biorein; Bioglans; Bio Bont; Bio-Clean; Bio-Dent. Dit zijn merken waarvan de eiseres houdster is en die op soortgelijke produkten als Biotex betrekking hebben. Ook wordt door Kortman-Redipro op sommige verpakkingen het teken "Euro Bio" gebruikt.

Partij Verenigde Zeepcentrales gebruikt het woordteken "Bio Marc Zeepcentrale" en tevens het woordteken "Bio-Marc" eveneens voor zepen, zeepoeders en detergents.

Partij Kortman-Redipro doet gelden, dat er overeenstemming bestaat, in de zin van artikel 13, A, van de Benelux-Merkenwet, tussen het merk Biotex en de tekens Biomark Zeepcentrale en Biomarc. Zij voert in dat verband aan : dat er associatiegevaar bestaat tussen het merk en

de gebruikte tekens. Haar zienswijze doet zij rusten op de overwegingen dat "Biotex" een uitzonderlijk hoog onderscheidend vermogen bezit ; dat bij de appreciatie van het onderscheidend vermogen van een merk rekening dient te worden gehouden met de gebeurlijke inburgering van het merk, die in casu zeer groot is.

Partij Verenigde Zeepcentrales werpt op, dat ook de firma N.V. Henkel-Belgium zeepprodukten verkoopt onder het teken Biosil, terwijl partij Kortman-Redipro tegen dit gebruik niet opkomt.

Partij Verenigde Zeepcentrales is van oordeel, dat bij het onderzoek van de zaak de aandacht meer dient te gaan naar de gelijkenissen dan naar de verschilpunten. De gelijkenis bestaat in het teken Bio, waarop de tegenpartij geen recht heeft.

Doch ook de verschilpunten moeten in aanmerking komen en zij zijn talrijk.

Die partij werpt tevens op dat bij de beoordeling van de mogelijkheid van verwarring rekening moet worden gehouden met het verstandelijk niveau van de doorsnee kruger.

Op grond van al die beschouwingen oordeelt het Hof van Beroep , dat er aanleiding bestaat om een reeks prejudiciële vragen te stellen.

\*

\*

\*

De eerste vraag komt er op neer te bepalen of, wanneer de houder van een woordmerk, bestaande uit een voorvoegsel gevolgd door andere letters of een woord, ook gebruik maakt van andere woordmerken waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt, zulks meebrengt dat er wettelijk geen overeenstemming meer aanwezig is tussen dit woordmerk en de tekens die door derden worden gebruikt en waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt.

Het Benelux-Gerechtshof heeft onderzoek gedaan naar de overeenstemming die er kan bestaan wanneer een woordmerk dat naar het oordeel van de rechter onderscheidend vermogen heeft, gecombineerd wordt met een woord, een afbeelding of een grafiek.

Het Hof heeft in dit verband beslist dat die combinatie op zichzelf niet volstaat om overeenstemming tussen beide merken uit te sluiten. Het ging ter zake om, enerzijds, het woordmerk "Union", waarvan de rechter had vastgesteld dat het onderscheidend vermogen had en, anderzijds, om de combinatie van het woord Union met een andere woord, zoals "Union Soleure".

Die toevoeging belet dus niet dat er overeenstemming aanwezig kan zijn.

Om nu uit te maken of er al dan niet overeenstemming bestaat heeft het Hof beslist, "dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is wanneer merk en teken elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt"(1).

---

(1) Arrest van 20 mei 1983, zaak A/82/5 Henri Jullien N.V./Verschuere R. Jurispr. deel 4, bl. 36.

Het is dus mogelijk dat een woordmerk, dat met een ander woord of teken wordt gecombineerd, geen overeenstemming vertoont met het woordmerk alleen voor zoveel bij het publiek aldus geen associatie, auditief, visueel of begripsmatig, tussen de twee merken ontstaat.

In het arrest van 23 december 1985 (1) in zake Unbas E.A./ De Laet, heeft het Hof beslist, dat wanneer een teken, dat op zichzelf geschikt is om de waren van de merkhouder te onderscheiden, steeds in combinatie met andere tekens wordt gebezigd, het antwoord op de vraag of het gebruik ervan 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.

Hier ook werd de klemtoon gelegd op het feit "dat het publiek het teken ...opvat als een teken dat de identiteit van de betrokken waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming demonstreert ..." (antwoord op de 3de vraag) (2)

Uit de evenaangehaalde rechtspraak van het Hof volgt dus, dat wanneer in de combinatie van een woordmerk met andere tekens, het woordmerk alleen volstaat om in de geest van het publiek een associatie te wekken tussen het merk en de betrokken waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming, het dat deel van de combinatie is dat determinerend zal zijn om de overeenstemming van de combinatie met andere merken, waarin hetzelfde teken voorkomt, te bepalen.

---

(1) Zaak A. 83/4, Jurispr. deel 6, bl. 38

(2) id., bl. 58, n° 98.

Hierbij moge worden onderstreept dat voor het woord- of tekenmerk als dusdanig telkens een depot had plaatsgevonden.

Het Hof heeft aldus de draagwijdte bepaald van de regel die de rechter in acht moet nemen bij de beoordeling van de te berechten zaak, om te beslissen of er tussen twee merken overeenstemming bestaat.

De vraag is hier nu, of bij de beoordeling van een woordmerk de rechter al dan niet vermag te onderzoeken of bepaalde bestanddelen van een woordmerk op zichzelf determinerend zijn om bij het publiek een associatie te doen ontstaan tussen het merk en de betrokken waren als afkomstig uit een bepaalde onderneming, zodat de houder van het merk niet alleen aanspraak mag maken op het woordmerk in zijn geheel genomen doch ook en in het bijzonder op het deel daarvan dat determinerend zou zijn.

Moet men hier echter niet opwerpen, dat wanneer aan het voorvoegsel zoveel belang wordt gehecht dat het beslissend is voor de overeenstemming met andere woordmerken waarin het eveneens aanwezig is, zulks erop neerkomt aan het voorvoegsel de waarde van het merk toe te kennen, hoewel het als dusdanig niet werd gedeponereerd ?

Zou dit niet betekenen, aangezien het voorvoegsel op zichzelf een onderscheidend vermogen zou hebben, dat de houder van het merk op dat voorvoegsel een uitsluitend recht zou verkrijgen, hoewel het niet het voorwerp van een depot is geweest (1).

Deze gevolgtrekking lijkt mij niet aanvaardbaar.

(1) Misschien is het niet van belang ontbloomt er op te wijzen, dat het voorvoegsel "Bio" ook voorkomt in verbinding met andere woorden, weliswaar in verband met andere produkten dan zeep, zeepoeders en detergents. Men spreekt immers ook van Bio-ethanol, produkt dat bij benzine wordt gevoegd in de plaats van lood; Zie Rev. Marché Commun n° 295, maart 1986.

Ik ben derhalve van oordeel dat de afweging van het onderscheidend vermogen van het merk beperkt moet blijven tot het woordmerk in zijn geheel genomen, en dat de rechter moet bepalen of dat woordmerk als dusdanig bij het publiek een associatie van een produkt met een bepaalde onderneming wekt en dat er slechts overeenstemming met een ander woordmerk bestaat in zoverre de merken, in hun geheel beschouwd, auditief, visueel of zelfs begripsmatig een zodanige gelijkennis met elkaar vertonen dat er bij het publiek een associatie ontstaat tussen de merken en een produkt als afkomstig uit een bepaalde onderneming.

Wanneer, zoals ten deze, de rechter vaststelt dat een onderneming voor soortgelijke produkten verschillende woordmerken gebruikt, die een zekere gelijkennis met elkaar vertonen, o.m. doordat in al die woordmerken hetzelfde voorvoegsel voorkomt, dan moet hij uitmaken, of het feit dat die onderneming verschillende woordmerken telkens met het zelfde voorvoegsel voor soortgelijke produkten gebruikt het onderscheidend vermogen van die woordmerken versterkt of verzwakt. Het kan zijn dat wanneer een onderneming woorden die met elkaar een zekere gelijkennis vertonen voor soortgelijke produkten gebruikt, zulks bij het publiek een des te sterkere associatie in het leven roept tussen die produkten en de onderneming die ze voortbrengt; het tegenovergestelde zou zich ook kunnen voordoen, d.w.z. dat bij het publiek het verband tussen die produkten en de voortbrenger ervan minder opvalt zodat het onderscheidend vermogen van de gebruikte woordmerken zwakker wordt.

Om verder uit te maken of er, zoals ten deze, tussen die merken en het merk van een derde overeenstemming bestaat zal de rechter rekening moeten houden met de gelijkennisen die o.m. auditief en/of visueel en misschien ook begripsmatig tussen de merken kunnen bestaan. Hier speelt dan

uiteraard het voorvoegsel een rol, omdat daardoor, zoals zoëven werd opgemerkt, al naar gelang het onderscheidend vermogen van het merk sterker of zwakker wordt, bij het publiek de associatie tussen de merken en de produkten als afkomstig uit een bepaalde onderneming zal ontstaan.

Ik meen derhalve te mogen besluiten dat in de in de eerste vraag gestelde omstandigheden alleszins niet mag worden besloten dat er wettelijk geen overeenstemming meer bestaat tussen het eerstgenoemde merk en de door derde personen gebruikte tekens bestaande uit verschillende woorden of één woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel.

\*

\*                    \*

De tweede vraag dient op dezelfde manier te worden beantwoord.

Het feit dat op de verpakking van de door de houder van het merk voortgebrachte produkten het voorvoegsel voorkomt, heeft niet wettelijk tot gevolg dat er geen overeenstemming bestaat tussen het gedeponeerde woordmerk en het door een derde persoon gebruikte teken, waarvan de beginletters overeenstemmen met het voorvoegsel van het merk. Het kan evenwel tot gevolg hebben dat het woordmerk zelf, waarin het voorvoegsel voorkomt, daardoor wordt verzwakt. In dit verband heeft het Benelux-Gerechtshof beslist dat naarmate het onderscheidend vermogen geringer is, er tussen het merk en een door een derde gebruikt teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als "overeenstemmend"

kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13, onder A, 1°, van de Warenmerkenwet, welke gelijkenis het de merkhouder mogelijk maakt zich tegen het gebruik ervan te verzetten (1).

\*

\* \*

De derde vraag gaat uit van de vaststelling dat de houder van het merk gedurende kortere of langere tijd niets onderneemt tegen een door een derde persoon gebruikt teken waarin het voorvoegsel van het merk voorkomt.

Brengt die houding mee, dat er voortaan wettelijk geen overeenstemming meer bestaat tussen het woordmerk en de merken die door een andere persoon worden gebruikt en waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt ?

Bewust werd hier het woord "voortaan" gebezigd, dat in de vraag niet voorkomt, omdat het precies op een aspekt van de vraag wijst.

Mocht op die vraag bevestigend worden geantwoord, dan zou wellicht bepaald moeten worden vanaf welk tijdstip het gebrek aan overeenstemming bestaat. Het spreekt vanzelf dat niet reeds vanaf het eerste gebruik dat die derde van een soortgelijk teken maakt, de overeenstemming met andere merken verdwijnt. De houder van het merk moet ten minste de tijd hebben om op te treden.

Maar hieruit blijkt, dat het niet-optreden van een merkhouder tegen een andere onderneming die van een overeenstemmend merk gebruikmaakt, niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat de overeenstemming met andere merken ophoudt te bestaan.

---

(1) Arrest van 5 oktober 1982, zaak A 81/4 Wrigley/Benzon, Jurispr. deel 3, blz. 20.



Enerzijds kan uit dit stilzitten van de merkhouder niet worden afgeleid dat hij van zijn merk afziet.

Doch anderzijds moet hier nogmaals worden herinnerd aan de regel dat de rechter moet onderzoeken of daardoor het onderscheidend vermogen van het merk al dan niet verzwakt werd. Dit betekent of in de geest van het publiek het merk de identiteit van de betrokken waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming nog steeds voldoende demonstreert (1).

\*

\*

\*

De vierde vraag gaat uit van de veronderstelling dat de houder van verscheidene woordmerken, waarin telkens hetzelfde voorvoegsel voorkomt, één van die woordmerken aan een derde afstaat.

Brengt zulks mee dat er voortaan wettelijk geen overeenstemming kan bestaan tussen die woordmerken en het merk dat een andere persoon gebruikt en waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt ?

De vraag stoelt hierop, dat wanneer twee ondernemingen woordmerken gebruiken waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt zulks tot gevolg heeft dat er bij het publiek geen associatie meer kan bestaan tussen die woordmerken en een produkt als afkomstig zijnde uit een bepaalde onderneming.

Het vraagstuk komt steeds op hetzelfde neer : het woordmerk moet als een geheel worden beschouwd. De vraag

---

(1) Benelux-Gerechtshof 25 december 1985 A. 83/4, Jurispr. 1985, bl. 51, n° 57.

is dan of dit woordmerk al dan niet een voldoende associatie tussen een produkt en een bepaalde onderneming opwekt. Het kan zijn dat het onderscheidend vermogen van het merk daardoor verzwakt wordt, zodat voortaan de associatie tussen het produkt en een bepaalde onderneming minder goed uitkomt. In dat geval zal de rechter des te sterker op de gelijkenspunten tussen de twee merken moeten wijzen, alvorens tot overeenstemming tussen die merken te mogen besluiten (1).

\*

\*            \*

De vijfde vraag gaat nogmaals uit van de vaststelling dat er tezelfdertijd onderscheiden houders zijn van verschillende woordmerken die alle hetzelfde voorvoegsel hebben. Heeft zulks, ingeval die houders gedurende min of meer lange tijd niet optreden tegen een derde persoon die een teken met hetzelfde voorvoegsel gebruikt, tot gevolg dat er wettelijk geen overeenstemming bestaat tussen één van die merken en een door nog een andere persoon gebruikt teken met hetzelfde voorvoegsel ?

Het antwoord dat op de derde vraag werd gegeven, geldt eveneens in dit geval. Het gebruik van hetzelfde voorvoegsel in verscheidene woordmerken brengt niet noodzakelijk mee dat er bij het publiek een associatie wordt gewekt

---

(1) Arrest van 5 oktober 1982, A 81/4, Jurispr. 1981-1982, bl. 20.

tussen elk van die woordmerken en de produkten als afkomstig uit een bepaalde onderneming. De rechter zal dus moeten onderzoeken of dit wel het geval is, om te bepalen of er tussen die woordmerken overeenstemming bestaat of niet.

Mocht er wel tussen die woordmerken en het woordmerk dat door een andere persoon wordt gebruikt, overeenstemming aanwezig zijn, hoewel zulks geen aanleiding geeft tot protest van de zijde van de betrokken partijen, dan heeft die omstandigheid op zichzelf niet tot gevolg dat er wettelijk geen overeenstemming bestaat tussen één van die merken en het merk dat door nog een andere persoon wordt gebruikt en waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt. De rechter zal in dit geval dezelfde regel moeten toepassen als daarnet beschreven.

\*

\*

\*

Tot besluit : het gebruik van hetzelfde voorvoegsel in verschillende woordmerken brengt niet noodzakelijk en dus evenmin wettelijk mee dat er tussen die woordmerken overeenstemming bestaat. De rechter zal in elk geval moeten onderzoeken of, gelet op het onderscheidend vermogen van elk merk in zijn geheel genomen, er hoofdzakelijk visueel en/of auditief en eventueel zelfs begripsmatig door het gebruik van het voorvoegsel de

merken een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat ze bij het publiek de associatie wekken met produkten als afkomstig uit een bepaalde onderneming.

Brussel, 18 maart 1987,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Krings', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

E. Krings,

Advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof.