

REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39  
1000 BRUXELLES  
TÉL. 519.38.61

Ext.

Vertaling van stuk  
A 87/5/7

-----

Conclusie van de heer E. Krings, Advocaat-Generaal,  
in de zaak A 87/5 van de N.V. Alfa Louise t/  
N.V. Govimo en in aanwezigheid van de N.V. Alfa  
International Hotels

-----

Bij toetsing van de door partijen ingediende memories en van de diverse pleitnota's blijken daartussen nog wat onderlinge verschillen te bestaan in de voorstelling van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de vordering van de N.V. HOTEL ALFA LOUISE tegen de N.V. GOVIMO. Overigens beweert eiseres dat het vonnis waarbij thans aan het Hof drie prejudiciële vragen worden gesteld omtrent de toepassing van de bepalingen inzake dienstmerken, vergissingen bevat wat de uiteenzetting van de feiten betreft.

Het is duidelijk dat het Hof zich uiteraard in genen dele met die verschillen kan bezighouden en dat, mocht het voor een goed begrip van de gestelde vragen toch van oordeel zijn met de feiten rekening te moeten houden, het enkel acht vermag te slaan op de uiteenzetting die daarvan gegeven is in de beslissing waarbij het geadieerd werd.

Ik meen dat men voor een goed begrip van de gestelde vragen aan de volgende - uit het vonnis blijkende - feitelijke gegevens genoeg heeft :

Eiseres exploiteert een hotel met als uithangbord en handelsnaam "Hotel Alfa Louise".

Verweerster kondigt de opening aan van een hotel met als uithangbord "Alfa Sablon" waarvan de exploitatie zal worden opgedragen aan de vrijwillig tussenkomende partij, de N.V. Alfa International Hotels.

Eiseres zou onder haar voormelde naam zijn opgericht op 27 februari 1979, vanaf welke datum zij dus van de handelsnaam "Hotel Alfa Louise" gebruik zou maken.

Verweerster voert aan dat de woorden "Alfa" en "Alfa Hotel" door de N.V. Alfa International Hotels gebruikt wordt sedert 30 november 1978 als handelsnaam voor alle in België gelegen hotels die deel uitmaken van de door de vrijwillig tussenkomende partij geëxploiteerde keten.

Eiseres heeft de naam "Hotel Alfa Louise" als dienstmerk gedeponneerd op 30 maart 1987 waarbij zij het jaar 1979 heeft opgeëist als datum van eerste gebruik harerzijds.

Het vonnis stelt vast dat tot op de dag waarop het werd gewezen, geen akte van depot van het door de vrijwillig tussenkomende partij gebruikte uithangbord aan de rechtbank werd overgelegd. Het beslist dat de combinatie van letters en tekens alsmede de ingeschreven "A" alle kenmerken van een dienstmerk vertonen. Dat merk werd gebruikt vóór 1 januari 1987.

Het vonnis stelt ook vast dat eiseres zich beroept op haar uitsluitend recht binnen de streek van Brussel, maar beslist dat eiseres de naam van haar hotel - haar uithangbord - beschouwt als een dienstmerk vermits zij die gedeponeerd heeft, en dat zij bijgevolg noodzakelijkerwijze het alleenrecht op het merk opeist voor het hele Beneluxgebied. Dat aspect van het probleem is ten deze belangrijk nu de vrijwillig tussenkomende partij onder de voormelde naam een handelsactiviteit uitoefent in heel België (zie hierboven).

Op grond van die uiteenzetting van de feiten - waarin dus, zoals gezegd, uitsluitend uit het vonnis geputte gegevens zijn vermeld en waarin derhalve geen rekening is gehouden met de door de partijen in dat verband geopperde bezwaren - stelt het vonnis drie vragen over de toepassing van artikel 40 van de eenvormige Benelux-merkenwet, zoals die gewijzigd en aangevuld werd bij het protocol van 10 november 1983.

Zowel in de memories als in de pleitnota's van de partijen komen tal van beschouwingen voor die betrekking hebben op de uitspraak over de zaak zelve. Het is duidelijk dat die beschouwingen het Benelux-Gerechtshof hoe dan ook niet ter beoordeling staan en dat het Hof er bij de beantwoording van de gestelde vragen geen rekening mee mag houden. Dat zal dan ook evenmin gedaan worden bij de nu volgende toetsing van de bedoelde vragen.

Aan de overgangsbepalingen waarvan hier uitlegging wordt gevraagd, werd een uitvoerige gemeenschappelijke memorie van toelichting gewijd bij het protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken.

Bovendien hebben in de rechtsleer al verscheidene studies daarover het licht gezien (1).

Bij de nu volgende uiteenzetting heb ik mij ruimschoots door die werken laten leiden.

---

(1) H. WYCKAERT, Warenmerken - Dienstmerken : een gerelativeerd onderscheid (Rechts. Weekbl., 1986-87, kol. 1121 tot 1138, inz. 1131 tot 1134) ; ARKENBOUT, Handelsnamen en dienstmerken, Zwolle 1987, blz. 126 tot 148; BRAUN, Précis des marques de produits et de service, Brussel 187, nr 592 tot 599.

Wat de eerste vraag betreft. Dient artikel 40 aldus te worden uitgelegd dat de houder van een dienstmerk, die zich op het gestelde sub B van genoemd artikel wenst te beroepen omdat hij een dienstmerk vóór 1 januari 1987 in gebruik heeft genomen, kan aanvoeren dat zijn dienstmerk eerder in gebruik was dan een ander dat eveneens vóór 1 januari 1987 in gebruik is genomen doch waarvan het depot door de houder op grond van het bepaalde sub A van evengenoemd artikel 40 is verricht ?

Het voormelde protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken heeft in die wet een Hoofdstuk V ingelast onder de titel "Dienstmerken".

Naar luid van het nieuwe artikel 39 - dat opgenomen is onder de titel "Algemeen" - zijn de hoofdstukken I, II en IV van de eenvormige wet van overeenkomstige toepassing op tekens ter onderscheiding van diensten (...).

De artikelen 40 tot 43 behelzen overgangsbepalingen

Artikel 40, litt. B, luidt als volgt : "De bepalingen van dit hoofdstuk brengen geen wijziging in de rechten die voortvloeien uit het gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op voornoemde datum".

Over die bepaling staat in de gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het protocol de volgende passus te lezen :

"(...) is ervoor zorg gedragen dat in de rechtsverhoudingen die vóór de inwerkingtreding van het protocol bestonden zo min mogelijk wijziging wordt gebracht. Zoals reeds vermeld, bestond er, al naar gelang de omstandigheden, een zekere bescherming voor dienstmerken bijvoorbeeld op grond van het nationale recht inzake de handelsnaam of inzake de bestrijding van de ongeoorloofde mededinging. Op grond van deze rechtsverhoudingen was een coëxistentie mogelijk tussen dienstmerken onderling en tussen dienstmerken en warenmerken.

Deze stand van zaken dient zoveel mogelijk te worden bestendig".

En iets verder in dezelfde memorie van toelichting vinden we de volgende beschouwingen :

"... Het leek ongewenst in de bestaande situatie in te grijpen door degenen, die op het moment van de inwerkingtreding van het protocol een teken gebruiken dat als dienstmerk zou kunnen worden ingeschreven, ertoe te dwingen een depot te verrichten. Men heeft zich ertoe beperkt de mogelijkheid te bieden een dienstmerk te verwerven. Degenen die de noodzaak hiervan niet inzien, bijvoorbeeld omdat zij de bestaande bescherming voor het gebruik van het teken toereikend achten, zullen zich blijvend op deze bescherming kunnen beroepen. Zij dienen zich wel te realiseren dat een ander eer depot zou kunnen verrichten dat dan een hinderpaal zou vormen voor een ruimer gebruik door de eerdere gebruiker dan het gebruik dat deze van het teken maakte op het tijdstip, waarop het protocol in werking trad".

Uit het bovenstaande volgt dat de houder van een dienstmerk die zich beroept op het gestelde sub B van artikel 40 omdat hij dat werk vóór 1 januari 1987 in gebruik heeft genomen, kan aanvoeren dat dit merk eerder in gebruik was dan een ander dat eveneens vóór 1 januari 1987 in gebruik is genomen, ook al heeft de houder van laatstbedoeld merk dit gedeponeerd met toepassing van het bepaalde sub A van evengenoemd artikel.

Daarmee is meteen het antwoord op de eerste vraag gegeven.

Wat de tweede vraag betreft :

Die vraag luidt als volgt :

"Strekt het op grond van artikel 40/B aan de houder van een dienstmerk toegekend recht zich tot het gehele Beneluxgebied uit of kan het enkel voor een beperkter gebied gelden, nu het dienstmerk in België door de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken werd beschermd en de rechtspraak bij de toepassing van die wet territoriale begrenzungen erkende ?

De zoëven al aangehaalde memorie van toelichting leert dat " in de rechten die voortvloeien uit een gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op de datum van het in werking treden van het protocol, wordt geen wijziging gebracht". Het zijn dus de vroeger bestaande rechten die mogen worden uitgeoefend. Als dus dat recht onder de gelding van de nationale wetgeving territoriaal beperkt was, dan blijft dat zo na de inwerkingtreding van het protocol.

In de gezegde memorie van toelichting wordt trouwens met zoveel woorden gesteld dat een andere houder van een dienstmerk, die evenwel een bevestigend depot heeft verricht, de bevoegdheid heeft "nieuwe activiteiten die een andere eerdere gebruiker van het teken in Benelux mocht gaan ondernemen, te verbieden, voor zover die activiteiten naar het oordeel van de rechter uitgaan boven de rechten die aan het gebruik op het tijdstip van de inwerkingtreding van het protocol zouden kunnen worden ontleend".

Op de tweede vraag dient dus te worden geantwoord dat het op grond van artikel 40, litt. B, aan de houder van een dienstmerk toegekend recht zich niet verder uitstrekt dan de rechten die onder de gelding van de nationale wetgeving territoriaal beperkt waren. Golden al die rechten

toen slechts voor een deel van het Benelux-gebied, dan mogen zij ook na 1 januari 1987 niet buiten die begrenzing worden uitgeoefend, voor zover een andere dienstmerkhouders die zijn merk heeft doen deponeren, zich tegen die ruimere uitoefening verzet.

Wat de derde vraag betreft :

"Wanneer twee houders van een vóór 1 januari 1987 in gebruik zijnd dienstmerk van de hun bij artikel 40/A van de wet geboden mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, welke zijn dan de te hanteren criteria om de rangorde van de depots te bepalen ?"

Bedoelde alinea A van artikel 40 luidt :

"Een ieder die op de datum van de inwerkingtreding van het protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken, in het Beneluxgebied gebruik maakt van een dienstmerk en binnen een termijn van een jaar, te rekenen van die datum, een Benelux-depot van dat merk verricht, wordt voor de beoordeling van de rangorde daarvan geacht dit depot op genoemde datum te hebben verricht".

Die bepaling houdt in dat de bevestigende depots een andere depotdatum hebben dan de gewone depots van een dienstmerk en tevens een andere depotdatum hebben dan de warenmerken die op de eerste dag na de inwerkingtreding van het protocol of daarna werden gedeponeerd. Dat betekent ook dat houders van een bevestigend depot geacht worden hun depot op dezelfde datum te hebben verricht en op grond van de depotdatum elkaar het uitsluitend recht dus niet kunnen betwisten (zie de memorie van toelichting).

Die houders van een bevestigend depot kunnen echter wel in geschil komen over wie de oudste gebruikstitel bezit van vóór de inwerkingtreding van het protocol. Ingevolge alinea B blijft de situatie van voorheen ongewijzigd, wat betekent dat het geschil kan worden beslecht aan de hand van andere rechtsregels dan die inzake merken en die ook de op de datum van inwerkingtreding van het protocol bestaande verhoudingen hadden bepaald.

Over dat geschil moet dus uitspraak worden gedaan op grond van de nationaalrechtelijke regels.

Op de derde vraag past dus het antwoord dat wanneer twee houders van een dienstmerk dat in gebruik was vóór 1 januari 1987 de hun bij artikel 40, A, geboden mogelijkheid hebben benut, hun depots van gelijke rang zijn.

Ik stel dus voor dat het Hof als volgt op de hem gestelde vragen antwoordt.

Op de eerste vraag: de houder van een dienstmerk die zich beroept op het gestelde sub B van artikel 40 omdat hij dat merk voor 1 januari 1987 in gebruik heeft genomen, kan aanvoeren dat dit merk eerder in gebruik was dan een ander dat eveneens vóór 1 januari 1987 in gebruik is genomen, ook al heeft de houder van laatstbedoeld merk dit gedeponereerd met toepassing van het bepaalde sub A van evengenoemd artikel

Op de tweede vraag : het op grond van artikel 40, B aan de houder van een dienstmerk toegekend recht strekt zich niet verder uit dan de rechten die onder de gelding van de nationale wetgeving territoriaal beperkt waren. Golden al die rechten toen slechts voor een deel van het Benelux-gebied dan mogen zij ook na 1 januari 1987 niet buiten die begrenzing worden uitgeoefend, voor zover een andere dienstmerkhouder die zijn merk heeft doen deponeren, zich tegen die ruimere uitoefening verzet.

Op de derde vraag : wanneer twee houders van een vóór 1 januari 1987 in gebruik genomen dienstmerk de hun bij artikel 40, A, van de wet geboden mogelijkheid hebben benut, zijn de depots van gelijke rang.

14 april 1988

w.g E. KRINGS.