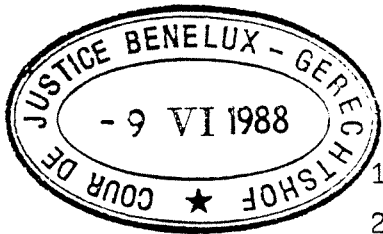


REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61



Conclusie van Plaatsvervangend Advocaat-Generaal
Lenaerts in de zaak A 87/7

1. Vennootschap naar Frans recht ISOVER SAINT-GOBAIN
2. Naamloze vennootschap GLACERIES DE SAINT-ROCH.
tegen Naamloze vennootschap ISOGLASS.

A 87/7/6

Onderwerp van de vragen van uitleg.

1. Bij arrest van 11 september 1987 verzoekt het Hof van Cassatie van België het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen over een aantal vragen van uitleg die betrekking hebben op artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gebruikelijk afgekort tot BMW. Deze bepaling luidt : "Het uitsluitend recht op een merk luidende in een der nationale talen of streektalen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen".

Op grond van deze bepaling hebben de vennootschap naar Frans recht Isover Saint-Gobain, die houdster is van het woordmerk ISOVER, en de naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch als licentiehouder tegen de naamloze vennootschap Isoglass een vordering ingesteld tot staking van het gebruik van de tekens ISOGLASS en ISGLA.

Het Hof van beroep te Brussel heeft deze vordering verworpen bij arrest van 20 juni 1985. De vordering betreffende het teken ISOGLASS was o.m. gegrond op artikel 13, C, eerste lid, BMW. Het hof van beroep oordeelt dat dit artikel alleen toepasselijk is "op de woordmerken die ontleend zijn aan de gangbare en dus vertaalbare taal". Het beslist dat "het woord 'ISOVER' een fantasiebetenaming is, die niet ontleend is aan de gangbare taal en derhalve niet vatbaar is voor vertaling".

Wat het teken ISGLA betreft, de eiseressen betoogden dat daarvan een zodanige grafische voorstelling werd gegeven dat het als ISOGLASS kon worden gelezen. Het hof van beroep oordeelt dat ook in die veronderstelling het gebruik ervan niet kan worden verboden, nu de merken ISOGLASS en ISOVER niet overeenstemmend zijn.

Algemene bespreking.

2. De Toelichting bij het Beneluxverdrag van 18 maart 1962 en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken spreekt met geen woord over artikel 13, C, BMW.

Zoals de eiseressen opmerken, kwam een bepaling van dezelfde strekking ook voor in het ontwerp dat werd opgesteld door de Benelux-Commissie, opgericht door de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse groepen van de Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. De Commissie stelde de thans in artikel 13, C, eerste lid, BMW neergelegde regel voor, die volgens de toelichting uitgaat van de beginselen die door de Belgische rechtspraak reeds waren aangenomen (1).

De eiseressen merken op dat in het ontwerp van de Benelux-Commissie de term "woordmerk" wordt gebruikt, wat in artikel 13, C, eerste lid, BMW gewoon "merk" is geworden. Zij achten deze wijziging belangrijk voor de interpretatie ervan, doch zij zeggen niet waarom. Wellicht menen zij daaruit te kunnen afleiden dat die bepaling niet meer alleen toepasselijk is op woorden uit de gangbare taal maar ook op fantasiebenamingen.

Er is evenwel geen enkele aanwijzing dat de opstellers van de Eenvormige wet zijn afgeweken van de tekst van de Benelux-Commissie om die opvatting tot uitdrukking

(1) Ontwerp-Beneluxverdrag en Ontwerp-Eensluitende Beneluxwet betreffende de Merken, met Exposé des motifs, blz. 5 en blz. 16, opm. 3 bij art. 13, Bijlage bij Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.), 22e jaarg. nr. 1, 15 jan. 1954.

te brengen. Men kan evengoed veronderstellen dat zij de precisering "woord" overbodig hebben geacht, omdat het artikel de vertaling regelt en dus noodzakelijk betrekking heeft op merken die uit een of meer woorden bestaan.

3. Geeft de geschiedenis van artikel 13, C, BMW geen uitsluitel over de betekenis ervan, dan moet deze worden bepaald op grond van de opzet van de regeling.

Artikel 13, A, BMW beoogt de bescherming van het recht op het gedeponeerde merk tegen onrechtmatig gebruik ervan door derden. Deze bescherming omvat het recht om zich tegen dit gebruik te verzetten en het recht op schadevergoeding. Zij betreft niet alleen het gebruik van het merk zelf, maar ook van een "overeenstemmend teken".

De wet bepaalt niet wat onder overeenstemming moet worden verstaan, aan de hand van welke criteria deze kan worden vastgesteld of welke mate van overeenstemming vereist is (1). Het staat derhalve uitsluitend aan de rechter te oordelen of het teken al dan niet met het merk overeenstemt.

4. Gaat het over een woordmerk, dan kan de overeenstemming ook voortvloeien uit de vertaling van dat woord in een of meer andere talen. Voor deze bijzondere vorm van overeenstemming stelt artikel 13, C, BMW nadere regelen. Onderscheid wordt daarbij gemaakt naargelang het woord is vertaald "in een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied" of in een aan dat gebied vreemde taal.

(1) Zie omtrent het begrip "overeenstemming" het arrest van 20 mei 1983 in de zaak A 82/5, Henri Jullien B.V./VERSCHUERE Norbert, Jurisprudentie 1983, deel 4, blz. 36.

Ten aanzien van vertalingen in een vreemde taal geldt de algemene regel : luidens het tweede lid van artikel 13, C, geschiedt de beoordeling van de overeenstemming door de rechter. Terecht vinden KOMEN en VERKADE dit een overbodige bepaling : "De rechter oordeelt immers over de overeenstemming van merken en tekens in het algemeen ! Dat hij hierbij enige talenkennis in zijn overweging zal betrekken is niets nieuws"(1).

Anders is het wanneer het woordmerk vertaald is in een taal van het Beneluxgebied.

Alsdan wijkt het eerste lid van artikel 13, C, af van de regel dat de overeenstemming door de rechter wordt beoordeeld ; zij vestigt een onweerlegbaar vermoeden dat de vertaling met het merk overeenstemt. Dat is de draagwijdte van de bepaling dat het uitsluitend recht op het merk zich "van rechtswege" uitstrekt over de vertaling.

5. In de rechtsleer lijkt men het er wel over eens te zijn dat artikel 13, C, eerste lid, BMW niet in die zin mag worden opgevat "dat door het depot van een merk in bijvoorbeeld het Nederlands tevens een merkrecht op de vertalingen van dat merk in het Frans, het Duits en de verschillende streektalen wordt verkregen, omdat dan de merkhouder ook zou kunnen optreden tegen de merken, die weer met die vertalingen zouden overeenstemmen. Bedoeld zal enkel zijn, dat de merkhouder derden van het gebruik der bewuste vertalingen kan uitsluiten"(2).

(1) Het nieuwe merkenrecht, 1970, nr. 83, blz. 77.

(2) VAN NIEUWENHOVEN HELBACH : Nederlands handels- en faillissementsrecht, II Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1983, nr. 761, blz. 348. In dezelfde zin : KOMEN en VERKADE : op.cit., nr. 83, blz. 76 ; DRUCKER en BODENHAUSEN; Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 1984, bewerkt door WICHERS HOETH, blz. 98.

KOMEN en VERKADE hebben kritiek op het ganse artikel 13, C. Aan de hand van menig voorbeeld wijzen zij op de vele moeilijkheden die bij de toepassing ervan kunnen ontstaan en merken o.m. op : "een werkelijk onoplosbaar probleem zal echter ontstaan indien men zich gaat beroepen op zijn merkrecht ten aanzien van de vertaling van fantasie-namen die voor een gedeelte vertaalbare elementen bevatten" (1).

6. Vraag is evenwel of artikel 13, C, BMW wel toepasselijk is op fantasiebenamingen.

Een zodanige toepassing veronderstelt in elk geval een zeer ruime interpretatie van de bepaling, die verder gaat dan de tekst ervan letterlijk inhoudt, steunt althans op een oneigenlijke betekenis van de begrippen "nationale of streektalen" en "vertaling". Tot de lands- of streektaal behoren toch maar alleen de woorden die de bevolking van dat land of die streek gebruikt om zich verstaanbaar te maken. Niet in aanmerking komt een gefantaseerde combinatie van letters of tekens die als zodanig geen gangbare betekenis heeft, niet tot de bestaanbare woordenschat van de taal behoort en door de bewoners van het betrokken gebied niet wordt verstaan en gebruikt.

Nu kan in een fantasiebenaming weliswaar een woord, al dan niet in zijn oorspronkelijke vorm, geheel of gedeeltelijk, ingebouwd zijn. Niettemin maakt de benaming als zodanig geen deel uit van de lands- of streektaal. Om dezelfde redenen kan een fantasiebenaming niet "vertaald" worden, d.i. van de ene nationale of streektaal in een andere worden overgebracht.

(1) Op.cit., nr. 83, blz. 75-77, de geciteerde tekst op blz. 77.

7. Een extensieve uitlegging van artikel 13, C, BMW lijkt door de opzet ervan niet verantwoord te zijn. VAN DIJK waarschuwt zelfs voor een letterlijke interpretatie ; "De letter van de eerste zin (van artikel 13, C) zou, op zichzelf beschouwd, een zo ongerijmd grote omvang van de bescherming van de erin bedoelde merken meebrengen dat die lezing onaannemelijk is" (1).

Door het vestigen van een onweerlegbaar vermoeden van overeenstemming kan het eerste lid van artikel 13, C, ertoe leiden dat de vertaling in werkelijkheid geen "overeenstemmend teken" is en er derhalve geen reden is om het gebruik ervan te verbieden. Alsdan schiet de bepaling haar doel voorbij. Dat gevaar is des te groter bij fantasiebenamingen, waarin bestaande woorden geheel of gedeeltelijk verweven zijn.

Wanneer de tekst van de bepaling daartoe niet noopt, moeten zodanige toepassingen ervan worden vermeden.

8. Een extensieve uitlegging van artikel 13, C, eerste lid, BMW is overigens niet nodig om het gedeponeerde merk tegen het gebruik van vertalingen te beschermen. Speelt het door deze bepaling gevestigde vermoeden niet, dan blijft de algemene regel neergelegd in artikel 13, A, nog steeds van toepassing. Het staat alsdan de rechter te oordelen of de vertaling als "overeenstemmend teken" dient te worden aangemerkt en het gebruik ervan op die grond te worden verboden.

Ook zonder toepassing van het bepaalde onder C op de vertaling van fantasiebenamingen behoudt de door artikel 13 verleende bescherming van het recht op het merk haar volle uitwerking. Gelet op de vermelde bezwaren tegen de ruime interpretatie verdient het aanbeveling de vertalingen van fantasiebenamingen onder het toezicht van de

(1) Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, opmerking g bij BMW, art. 13, blz. 114. Zie ook KOMEN en VERKADE: op.cit., nr. 83, blz. 76.

rechter te plaatsen overeenkomstig de algemene regel. KOMEN en VERKADE merken op dat, wie de vertaling van zijn merk wil beschermen, deze dan ook maar moet deponeren en gebruiken (1).

Beantwoording van de gestelde vragen.

9. Eerste vraag : "Wordt onder het begrip taal dat aan artikel 13, C, van de Beneluxwet op de merken ten grondslag ligt, mede begrepen de spontane benoeming van een grafische voorstelling, of een letterwoord, als bijvoorbeeld de betwiste voorstelling van het teken ISGLA ?"

De benoeming van een grafische voorstelling behoort maar tot de taal in de zin van artikel 13, C, BMW in zoverre de naam die aan de voorstelling wordt gegeven, tot de bestaande woordenschat van een nationale of streektaal behoort. Hetzelfde geldt een letterwoord.

Het teken ISGLA behoort niet tot de bestaande woordenschat van een taal en a fortiori de voorstelling ervan evenmin. Het is derhalve niet begrepen onder het begrip taal dat aan artikel 13, C, BMW ten grondslag ligt.

10. Tweede vraag: "Wordt met het begrip 'luidende in een der nationale of streektalen' in artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken (a) uitsluitend bedoeld een woordmerk, in geschreven of gesproken uitdrukking, dat aan de gangbare of bekende taal is ontleend en waarvan een gangbare of bekende vertaling bestaat - in de lexica of daarbuiten - dan wel (b) mede bedoeld een merk dat op zichzelf niet tot de bestaande woordenschat van een van die talen behoort, maar dat in zijn geschreven of gesproken uitdrukking bestaat in een combinatie van twee woorden en/of syllaben of bestanddelen van verschillende woorden uit een van die talen ?"

(1) Op.cit., nr. 83, blz. 76 ; zie ook blz. 77.

Uit de algemene bespreking volgt dat artikel 13, C, eerste lid, BMW alleen toepassing vindt op een woordmerk dat bestaat uit een of meer woorden die elk aan de gangbare of bekende taal zijn ontleend en waarvan een gangbare of bekende vertaling bestaat.

Dit geldt zonder enig voorbehoud voor de geschreven uitdrukking van de woorden.

Wat de gesproken uitdrukking betreft, in het arrest van 20 mei 1983 gaat het Benelux-Gerechtshof er kennelijk van uit dat de overeenstemming van de merken ook auditief kan zijn (1). Men mag dus aannemen dat het deponeeren van een woordmerk ook de uitspraak van het woord betreft.

Dit levert geen moeilijkheid op, wanneer de geschreven uitdrukking volledig overeenstemt met het woord in een van de gangbare talen, bijvoorbeeld het Franse woord "VERRE" en het Nederlandse "GLAS".

11. Is dat echter niet het geval, dan kan men bezwaarlijk beweren dat het vervormde woord noodzakelijk moet worden uitgesproken als het gangbare woord. Het woord "VER" kan worden uitgesproken als het Franse "VERRE", maar een daarvan afwijkende uitspraak is evengoed mogelijk. Omgekeerd kunnen nog andere woorden als het Franse "VERRE" worden uitgesproken, bijvoorbeeld "VEIR" en "VAIR". En in de streek-talen kunnen daaraan misschien nog enkele woorden worden toegevoegd, die met de geschreven uitdrukking nog minder gelijkennis vertonen, waarvan de overeenstemming zelfs onbestaande is. Het verdient geen aanbeveling aan vervormde woorden alleen op grond van hun mogelijke uitspraak dezelfde betekenis te geven.

(1) Zaak A 82/5, Henri Jullien, B.V./Verschuere, Jurisprudentie 1983, deel 4, blz. 40.

12. Wanneer een woordmerk in de geschreven uitdrukking niet de betekenis heeft die de merkhouder aan de gesproken uitdrukking ervan geeft, volstaat niet dat het woord wordt gedeponereerd om op grond van artikel 13, C, eerste lid, BMW het gebruik van de vertaling van de gesproken uitdrukking te doen verbieden. Vereist is alsdan dat ook de uitspraak van het woord is gedeponereerd.

Het woord "VER" betekent in het Frans niet "glas". Wanneer alleen het woord "VER" is gedeponereerd, strekt het recht op het merk zich niet uit tot het Nederlandse "GLAS", ook al kan "VER" worden uitgesproken als het Franse "VERRE". Nog minder kan men op het eerste lid van artikel 13, C, steunen om het recht op "VER" uit te breiden tot "GLASS", want dit laatste is Nederlands noch Duits, maar Engels. En dan vindt niet het eerst maar eventueel het tweede lid van artikel 13, C, toepassing. Hetzelfde geldt, wanneer alleen de gesproken maar niet gedeponereerde uitdrukkingen als vertalingen kunnen worden aangemerkt.

Onder voorbehoud van de voorgaande opmerking wat de gesproken uitdrukkingen betreft, is het antwoord op de vraag sub (a) bevestigend, dit op de vraag sub (b) ontken-
nend.

13. Derde vraag : "Indien het antwoord op de tweede vraag sub (a) bevestigend is, moet dan ook als gangbare vertaling worden beschouwd een woord dat bestaat uit een eerste gedeelte geheel gelijk aan dat in de oorspronkelijke taal van het merk bijvoorbeeld ISO, en een tweede gedeelte dat, geschreven of gesproken, de gangbare vertaling is van het tweede gedeelte van het merk, zoals VER(RE) en GLAS(S) ?"

Wanneer een samengesteld woord niet tot de gangbare of bekende taal behoort, kan er evenmin een gangbare of bekende vertaling van bestaan, wat ook de betekenis van de

samenstellende delen ervan is.

ISO behoort niet tot de bestaande woordenschat van het Frans of het Nederlands. VERRE en GLAS zijn wel gangbare woorden in deze talen, VER en GLASS echter niet. In zoverre deze laatste in de gesproken taal dezelfde betekenis hebben, volstaat dit evenwel niet opdat GLAS(S) als vertaling van VER(RE) kan worden aangemerkt, om de in het antwoord op de tweede vraag vermelde reden.

Het antwoord op de derde vraag is derhalve ontken-
nend.

14. Vierde vraag : "Komt in dezelfde onderstelling als sub 3, aan de rechter die constateert dat het betwiste teken als een vertaling van het merkwoord, in de zin van artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, moet of kan worden beschouwd, nog enige vrijheid van beoordeling toe met name op grond van de onbekendheid of het gering gebruik van het woord of, van een gering onderscheidend vermogen of van enige andere omstandigheid, als de veelheid van mogelijke vertalingen, of het verschil van mogelijke betekenissen of van connotaties?"

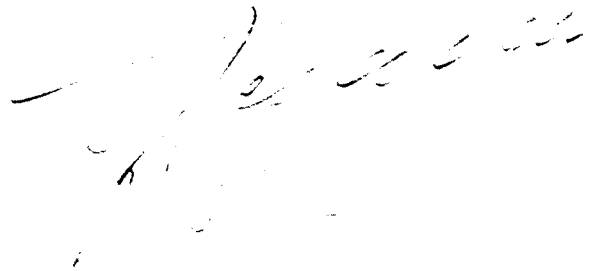
Aangezien, krachtens artikel 13, C, eerste lid, BMW, het recht op een merk in een taal van het Beneluxgebied zich "van rechtswege" uitstrekt over de vertaling in een andere taal van dit gebied, komt aan de rechter geen enkele vrijheid van beoordeling toe, wanneer hij constateert dat het betwiste teken als een vertaling van het merkwoord, in de zin van deze bepaling, moet of kan worden beschouwd.

Ook het antwoord op deze vraag is ontkennend.

15. Vijfde vraag: "Indien het antwoord op vraag sub 2 (b) bevestigend is, volgens welke criteria kan de rechter dan beslissen dat het betwiste teken een vertaling is van het merk ? Heeft de rechter dan volstrekt vrije beoordelingsmacht, of moet hij bijvoorbeeld eerst nagaan of er overeenstemming bestaat tussen merk en teken, in de zin van artikel 13, A, van de eenvormige wet ?"

Aangezien het antwoord op vraag 2 (b) ontkennend is, dient deze vraag niet meer te worden beantwoord.

Brussel, 3 juni 1988.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. G. ...', is written over the typed text of the date.