

A 87/7/9

ARREST VAN 26 JUNI 1989
in de zaak A 87/7

Inzake :

ISOVER SAINT-GOBAIN EN GLACERIES DE SAINT-ROCH

tegen

ISOGLASS

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 26 JUIN 1989
dans l'affaire A 87/7

En cause :

ISOVER SAINT-GOBAIN ET GLACERIES DE SAINT-ROCH

contre

ISOGLASS

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 87/7

1. Gezien het voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie van België van 11 september 1987, gewezen in de zaak van de vennootschap naar Frans recht Isover Saint-Gobain en de naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch tegen de naamloze vennootschap Isoglass, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg zijn gesteld met betrekking tot artikel 13,C, van de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna aangeduid als BMW) ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, blijkens de gedingstukken, als volgt kunnen worden omschreven :

De vennootschap naar Frans recht Isover Saint-Gobain is houdster van het internationale woordmerk Isover, waarvan de rechten teruggaan tot 20 juli 1973, van het internationaal beeldmerk Isover, waarvan de rechten teruggaan tot 13 oktober 1960, en van het Benelux woordmerk Isover, dat op 21 oktober 1971 werd gedeponereerd met inroeping van in 1962 verworven rechten. De naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch is licentiehoudster van de merkhoudster Isover Saint-Gobain en verhandelt onder dit merk isolatiematerialen en glaswol in het Beneluxgebied.

Voorname vennootschappen stelden vast dat de naamloze vennootschap Isoglass het teken Isoglass voor identieke of soortgelijke waren gebruikte en verzetten zich daartegen. De naamloze vennootschap Isoglass wijzigde haar teken in Isgla, maar Isover maakte verder bezwaar omdat het woord Isoglass in de maatschappelijke benaming, die ook als handelsnaam wordt gebruikt, behouden bleef en dat het nieuwe teken Isgla op een zodanige wijze zou worden gebruikt dat het toch als Isoglass kan gelezen worden.

Het verzet van Isover is gesteund op de overeenstemming in de zin van artikel 13 BMW die zou bestaan met haar merk, nu onder meer Isoglass voorkomt als een vertaling van het merk Isover in de zin van artikel 13,C, eerste lid, van bedoelde wet.

Bij deurwaardersexploot van 1 februari 1982 dagvaardden de naamloze vennootschap Isover Saint-Gobain en de naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch de naamloze vennootschap Isoglass voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel, hoofdzakelijk om te horen verbieden het teken Isoglass verder te gebruiken voor isolatiematerialen en/of glaswol, als maatschappelijke benaming, handelsnaam of merk.

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 30 maart 1983 werd de vordering tot staking van het gebruik van het teken Isoglass verworpen op grond dat artikel 13,C, eerste lid, BMW niet kon ingeroepen worden, vermits van het woord "Isover" geen terzake zinvolle vertaling bestaat.

Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch stelden op 19 mei 1983 hoger beroep in tegen dat vonnis.

Bij arrest van 20 juni 1985 oordeelde het Hof van Beroep te Brussel insgelijks dat van het woord "Isover" terzake geen zinvolle vertaling bestaat, dat inderdaad het woord "Isover" een fantasiebenaming is die niet ontleend is aan de gangbare taal en derhalve niet vatbaar is voor vertaling, en artikel 13,C, eerste lid, BMW slechts van toepassing is op de woordmerken die ontleend zijn aan de gangbare en dus vertaalbare taal. Uit hetzelfde oogpunt oordeelde het Hof van Beroep dat het gebruik van het teken Isgla, in de veronderstelling dat de grafische voorstelling ervan als Isoglass kon worden gelezen, niet kon worden verboden.

Tegen dat arrest werd door Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch een voorziening in cassatie ingesteld.

Bij arrest van 11 september 1987 stelt het Hof van Cassatie van België vast dat, nu het bestreden arrest niet louter berust op de feitelijke vaststelling dat het woord "Isover" niet voor vertaling vatbaar is, maar ervan uitgaat dat voor een merk gevormd door één enkel, maar samengesteld woord dat niet ontleend is aan de gangbare taal, geen aanspraak kan gemaakt worden op de bescherming bedoeld in artikel 13,C, eerste lid, BMW, vragen van uitlegging van bedoeld artikel rijzen, vermits Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch tegen dat uitgangspunt opkomen.

4. -

3. Overwegende dat het Hof van Cassatie van België het Benelux-Gerechtshof verzoekt de navolgende vragen te beantwoorden :

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 ?

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 ?

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) ?

Vierde vraag : Komt in dezelfde onderstelling als in de derde vraag, 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 ?

5.-

Vijfde vraag : Indien het antwoord op de tweede vraag sub (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 ?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

4. Overwegende dat het Hof, 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, Nederland en Luxemburg een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie van België heeft gezonden;

5. Overwegende dat namens de gezamenlijk optredende partijen de vennootschap naar Frans recht Isover Saint-Gobain en de naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch een memorie is overgelegd door Mrs. Antoine Braun en Thierry van Innis, advocaten bij de balie te Brussel, en namens de naamloze vennootschap Isoglass door Mrs. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Brigitte Dauwe, advocaat bij de balie te Brussel;

6. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 30 mei 1988 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, voor Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch door Mr. Antoine Braun en voor Isoglass door Mr. L. De Gryse, die ieder een pleitnota hebben overgelegd;

7. Overwegende dat Plaatsvervangend Advocaat-Generaal Lenaerts op 3 juni 1988 schriftelijk conclusie heeft genomen;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Ten aanzien van de vragen tesamen :

8. Overwegende dat, nu artikel 13,C, BMW in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen niet is toegelicht, het bij de beantwoording

van de gestelde vragen van uitleg van deze bepaling, behalve op haar bewoordingen, vooral aankomt op haar plaats in het stelsel der wet;

9. Overwegende dat artikel 13,C,deel uitmaakt van de regeling die de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk bepaalt ;

10. dat in dit kader de regels van de artikelen 13,B, en 13,C, klaarblijkelijk zijn bedoeld als nadere aanwijzigingen bij de toepassing van de in artikel 13,A, neergelegde hoofdregels ten aanzien van deze beschermingsomvang ;

11. dat die hoofdregels de merkhouders een, zoals het Hof al meermalen tot uitdrukking heeft gebracht, vergaande bescherming bieden, welke bescherming ingeval van gelijkheid of soortgelijkheid der wederzijdse waren (het geval van artikel 13,A, onder 1.) uitsluitend, en in alle andere gevallen (die van artikel 13,A, onder 2.) mede haar grens vindt in het begrip "overeenstemmend teken" ;

12. dat de hoofdregels van artikel 13,A, dus meebrengen dat de grens van de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk telkens in concreto wordt bepaald door de rechter die, met toepassing van de daarvoor door het Hof geformuleerde maatstaf, beoordeelt of het aangevallen teken al dan niet moet worden aangemerkt als "een overeenstemmend teken" en die aldus rekening kan houden met alle relevante bijzonderheden van het gegeven geval ;

13. dat tegen deze achtergrond en mede in het licht van het bepaalde in het tweede lid van artikel 13,C, de betekenis van het eerste lid van dit artikel deze is dat aan de rechter wordt voorgeschreven een teken dat als een "vertaling" in de zin van het eerste lid moet worden beschouwd, als "een overeenstemmend teken" aan te merken;

14. dat een dergelijk, voor een beoordeling in concreto geen ruimte biedend voorschrift niet goed past in het hiervoor geschetste stelsel der wet, terwijl aan zulk een voorschrift ook geen behoefte bestaat, nu de hoofdregels van artikel 13,A, voldoende mogelijkheid bieden de merkhouders in alle gevallen waarin daaraan in concreto behoefte bestaat, die ruime bescherming te geven welke hem toekomt ;

15. dat een en ander tot de slotsom leidt dat bij de beantwoording van de vragen als uitgangspunt heeft te gelden dat artikel 13,C, eerste lid, restrictief moet worden uitgelegd ;

Ten aanzien van de eerste vraag :

16. Overwegende dat het Hof deze vraag tegen de achtergrond van de vaststaande feiten aldus begrijpt dat zij ertoe strekt te vernemen of een aangevallen teken kan gelden als "vertaling" als bedoeld in artikel 13,C, eerste lid, indien (1) het wordt gevormd door een, al dan niet mede uit letters bestaande, grafische voorstelling van zódanige aard dat moet worden aangenomen dat het publiek dat zich van een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied pleegt te bedienen, haar spontaan zal aanduiden door middel van een of meer tot de woordenschat van die taal behorende woorden, én (2) die woorden de vertaling vormen van het in een van de andere talen luidende merk waarop de merkhouders zijn aanval baseert ;

17. Overwegende dat bij de te dezen vereiste restrictieve interpretatie van het eerste lid van artikel 13,C, niet kan worden aanvaard dat onder de term "vertaling", zoals in dat lid gehanteerd, een dergelijke grafische voorstelling mede kan zijn begrepen, zodat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord ;

Ten aanzien van de tweede en de vijfde vraag :

18. Overwegende dat artikel 13,C, eerste lid, doelende op het

aanvallende merk, spreekt van een merk "luidende" in een van de in deze bepaling bedoelde talen ;

19. Overwegende dat het met deze term strookt om de bepaling in beginsel slechts van toepassing te oordelen indien en voorzover het aanvallend merk bestaat uit een of meer woorden die elk, in de vorm waarin dat woord of die woorden in het depot van dat merk zijn opgenomen, deel uitmaken van de woordenschat van een dier talen ;

20. dat echter die term niet eraan in de weg staat om de bepaling mede toepasselijk te oordelen indien en voorzover het aanvallend merk bestaat uit een woord dat weliswaar zelf niet tot de woordenschat van een van bedoelde talen behoort, maar is samengesteld uit woorden die elk als een zelfstandig woord wel van deze woordenschat deel uitmaken ; dat zulk een samengesteld woord evenzeer als een tot die woordenschat behorend woord vatbaar is voor vertaling in een andere nationale of streektaal van het Beneluxgebied ;

21. Overwegende dat de bewoording der bepaling evenwel niet gedooft om haar werking uit te strekken tot merken gevormd door een samengesteld woord dat niet tot de bedoelde woordenschat behoort en waarvan tenminste een van de samenstellende delen evenmin als een zelfstandig woord van die woordenschat deel uitmaakt ; dat zulk een samengesteld woord zich trouwens niet leent voor vertaling in een der andere in de bepaling bedoelde talen ;

22. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat, met inachtneming van het onder 20 overwogene, de tweede vraag onder (a) bevestigend, en de tweede vraag onder (b) ontkennend moet worden beantwoord ;

23. Overwegende dat uit dit laatste volgt dat de vijfde vraag, die ervan uitgaat dat de tweede vraag onder (b) bevestigend wordt beantwoord, geen beantwoording behoeft ;

Ten aanzien van de derde vraag :

24. Overwegende dat de door artikel 13,C, eerste lid, gehanteerde uitdrukking "vertaling in een andere taal" zich in haar letterlijke betekenis niet uitstrekt tot woorden of samenstellingen van woorden die geen deel uitmaken van de woordenschat van die andere taal ;

25. Overwegende dat het derhalve in strijd zou zijn met de bewoordingen van de bepaling om als "vertaling in een andere dezer talen" aan te merken een als zodanig niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren ;

26. Overwegende dat de derde vraag in deze zin moet worden beantwoord ;

Ten aanzien van de vierde vraag :

27. Overwegende dat uit het hiervoor onder 13 overwogene volgt dat de vierde vraag ontkennend moet worden beantwoord ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

28. 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 ; dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen ;

29. Gelet op de conclusie van Plaatsvervangend Advocaat-Generaal Lenaerts ;

30. Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

Ten aanzien van de eerste vraag :

31. Als vertaling, in de zin van artikel 13,C, eerste lid, van een merk luidende in een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, kan niet gelden een teken dat wordt gevormd door een, al dan niet mede uit letters bestaande, grafische voorstelling van zodanige aard dat moet worden aangenomen dat het publiek dat zich van een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied pleegt te bedienen, haar spontaan zal aanduiden door middel van een of meer tot de woordenschat van die taal behorende woorden, ook niet indien die woorden de vertaling vormen van het in een van de andere talen luidende merk waarop de merkhouder zijn aanval baseert ;

Ten aanzien van de tweede vraag :

32. (a) Artikel 13,C, eerste lid, is slechts van toepassing indien en voor zover het aanvallend merk bestaat : hetzij uit een of meer woorden die elk, in de vorm waarin dat woord of die woorden in het depot van dat merk zijn opgenomen, deel uitmaken van de woordenschat van een dier talen, dan wel uit een woord dat weliswaar zelf niet tot deze woordenschat behoort, maar is samengesteld uit woorden die elk als een zelfstandig woord wel van die woordenschat deel uitmaken ;

33. (b) Artikel 13,C, eerste lid, is niet van toepassing indien en voor zover het aanvallend merk bestaat uit een samengesteld woord

dat niet tot de bedoelde woordenschat behoort en waarvan tenminste een van de samenstellende delen evenmin als een zelfstandig woord van die woordenschat deel uitmaakt ;

Ten aanzien van de derde vraag :

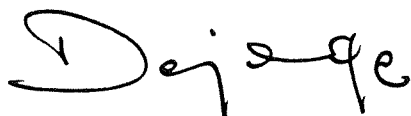
34. Als "vertaling in een ander dezer talen" in de zin van artikel 13,C, eerste lid, kan niet gelden een als zodanig niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren ;

Ten aanzien van de vierde vraag :

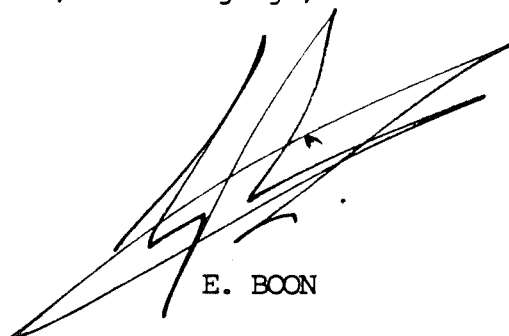
35. Aan de rechter naar wiens oordeel het aangevallen teken heeft te gelden als een vertaling, in de zin van artikel 13,C, eerste lid, van een merk waarop deze bepaling van toepassing is, komt ten aanzien van de vraag of dat teken met het merk overeenstemt, generlei vrijheid van beoordeling toe.

36. Aldus gewezen door de heren R. Janssens, eerste vice-president, H.E. Ras, tweede vice-president, mevrouw J. Rouff, P. Kayser, rechters, E. Boon, P. Marchal, R. Everling, C.H. Beekhuis, S. Royer, plaatsvervangende rechters,

37. en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 26 juni 1989, door de heer E. Boon, voornoemd, in aanwezigheid van de heren H. Lenaerts, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.



C. DEJONGE



E. BOON