

BENELUX - GERECHTSHOF

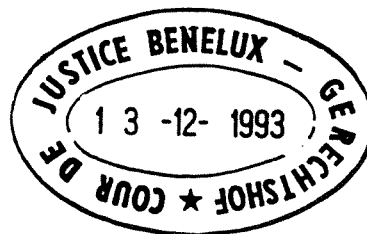
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

COUR DE JUSTICE BENELUX

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

SK

Nrs. A93/1 en A93/2



A 93 / 1 - 2 / 3

B E N E L U X - G E R E C H T S H O F

Conclusie van de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate

inzake:

REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT S.A.

tegen

REYNOLDS ALUMINIUM HOLLAND B.V.

1. Het Gerechtshof te Arnhem heeft in de in appel voor het Hof gevoerde gedingen - in eerste aanleg met uitsluiting van repliek en dupliek - tussen Regie Nationale des Usines Renault S.A. (appellante en voorwaardelijk incidenteel geïntimeerde) en Reynolds Aluminium Holland B.V. (geïntimeerde en voorwaardelijk incidenteel appellante) in de zaak onder rolnr. 91/161 betreffende RENAULT tegen REYNOCAR en de zaak onder rolnr. 91/170 betreffende RENAULT tegen REYNOTRADE bij arresten van 22 december 1992 vragen van uitleg aan Uw Hof gesteld.

2. In de zaak onder rolnr. 91/161 (REYNOCAR), gepubliceerd in BIE 1993, nr. 64, p. 243 en IER 1993, nr. 12, p. 55 luiden deze vragen als volgt:

2.1. Staat het Verdrag of de BMW eraan in de weg dat de rechter van een der Verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in artikel 13 sub A BMW een verbod oplegt van gebruik van een merk in andere Verdragsstaten?

2.2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 2.1 verschil of bij de vordering als bedoeld in artikel 13 sub A BMW wèl of niet expliciet wordt aangegeven dat het verbod zou moeten gelden voor het gehele Benelux-gebied?

2.3. Maakt het voor de beantwoording van vraag 2.1 verschil of bedoeld verbod gevorderd wordt in combinatie met een nietigverklaring van een merk en een bevel tot doorhaling van dat merk, welke nietigverklaring en doorhaling in elk geval effect hebben in de gehele Benelux?

2.4. Indien uit het antwoord op vraag 2.1 volgt dat een rechterlijk verbod beperkt is tot het grondgebied van de Staat waarin het verbod is opgelegd, moet de rechter bij de beoordeling van de vraag of sprake is van auditieve gelijkenis tussen merk en teken dan toch letten op de uitspraak in andere talen van de Benelux of kan of moet hij volstaan met een beoordeling of volgens de uitspraak in zijn nationale taal (talen) zich auditieve gelijkenis voordoet?

3. In de zaak onder rolnr. 91/161 was verklaring voor recht gevorderd dat het merk REYNOCAR voor klasse 12 (carrosserieën) nietig is met doorhaling van dat merk, welke vordering het Hof te Arnhem in zijn voorafgaand tussenarrest van 28 april 1992 (slotsom onder 14) in beginsel toewijsbaar achtte. Daarnaast waren met betrekking tot dit merk bijpassende geboden en verboden gevorderd.

4. In de zaak onder rolnr. 91/170 (REYNOTRADE) - waarin het Hof te Arnhem ter voorbereiding voor de te stellen vragen van uitleg eveneens op 28 april 1992 een tussenarrest, gepubliceerd IER 1992, nr. 46, p. 177, wees - was geen vordering tot nietigverklaring met doorhaling van het bestreden, ook ingeschreven, merk aan de orde. In deze zaak werden de vorderingen tot geboden en verboden beperkt gehouden:

4.1. gedaagde (Reynolds) te bevelen het gebruik van het teken REYNOTRADE of enig met het merk RENAULT overeenstemmend teken voor of in verband met truck-accessoires danwel accessoires ten behoeve van carrosseriebouw danwel voor of in verband met een

onderneming die zich met voormelde activiteiten bezighoudt, te staken en gestaakt te houden;

- 4.2. gedaagde (Reynolds) te verbieden onrechtmatig te handelen door het gebruik van het teken REYNOTRADE voor of in verband met een onderneming die zich toelegt op fabricage en verkoop van truckaccessoires of accessoires ten behoeve van de carrosseriebouw. Een en ander werd gevorderd met bepaling van een dwangsom.

5. Dit heeft tot gevolg gehad dat in de zaak onder rolnr. 91/170 (REYNOTRADE) de hierboven onder 2.3 weergegeven vraag ontbreekt, zodat in die zaak vraag 2.4 het nummer 3 draagt.

6. Voor het overige stemmen de vragen in de beide zaken overeen. Alleen Renault heeft voor Uw Hof een memorie doen nemen. Deze betrof beide zaken. Zo veroorloof ook ik mij de beide zaken in een doorlopende conclusie te behandelen.

7. De zaak van het Hof te Arnhem onder rolnr. 91/161 (REYNOCAR) staat op de rol van Uw Hof onder nr. A93/1 en die onder rolnr. 91/170 (REYNOTRADE) onder nr. A93/2.

8. Uw Hof is met betrekking tot beantwoording van de gestelde vragen bevoegd. Ik meen dat dit geen nadere toelichting behoeft.

9. De feiten, waarop de door Uw Hof te geven uitleg moeten worden toegepast, zijn in de beide arresten van 22 december 1992 onder 4 te vinden. Ik mag korthedshalve daarheen verwijzen. Ik vermeld hier nog slechts de vaststellingen van het Hof dat het merk Renault het oudst ingeschreven merk is en dat het Hof ervan uitgaat dat de onder 3 en 4 hierboven bedoelde

verboden, waaronder kennelijk begrepen de geboden, voor het gehele Benelux-gebied gevorderd zijn.

10. De eerste te beantwoorden vraag, hierboven vermeld onder 2.1, stemt overeen met die, welke Uw Hof heeft beantwoord bij arrest van 26 maart 1993 onder nr. A92/3, NJ 1993, 328 (DWFV), RW 1992-1993, p. 1439, BIE 1993, nr. 66, p. 260 (C.v.N).

11. Het antwoord zal thans dienovereenkomstig luiden, dat het Benelux-Verdrag en de Eenvormige Beneluxwet aan een verbod, als in de vraag bedoeld, niet in de weg staan. Ik mag hierbij voor de verdere toelichting van dit standpunt naar mijn conclusie, voorafgaande aan dat arrest, verwijzen.

12. In de vragen onder 2.2 en onder 2.3 wordt aan de orde gesteld, of de beantwoording van de zojuist besproken vraag onder 2.1 beïnvloedt wordt door omstandigheden als in deze vragen nader omschreven.

13. Ik zal voor de beantwoording hiervan allereerst citeren de door Uw Hof in het onder 10 hierboven genoemde arrest onder 7 en 8 gegeven overwegingen ten aanzien van het recht:

"7. Overwegende dat art. 13 A BMW, voorzover inhoudende dat de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het daar omschreven inbreukmakend gebruik, niet de strekking heeft de merkhouders in enigerlei opzicht te beperken in het aanwenden van de middelen die het toepasselijke nationale recht hem in zodanig geval toekent;
8. dat overigens geen enkele bepaling van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de BMW, noch het systeem van de BMW, noch enig beginsel van het Beneluxmerkenrecht de rechter van een van de verdragsstaten belet volgens het nationale toepasselijke recht een verbod van zodanig merkinbreukmakend gebruik in de andere verdragsstaten uit te spreken;"

14. Op grond van deze overwegingen volgde in genoemd arrest een ongeclausuleerde beantwoording door Uw Hof van de vraag,

zoals hierboven onder 11 verkort weergegeven.

15. De in de vragen onder 2.2 en 2.3 aan de orde gestelde verdere omstandigheden zijn derhalve voor de beantwoording van vraag 2.1 niet van belang.

16. De vraag, of een tot een bepaald gebied van de Benelux - overigens niet noodzakelijkerwijs samenvallende met de nationale grenzen van de drie Staten - beperkt verbod kan worden gegeven, is niet gesteld en was in de beide gedingen ook niet aan de orde, nu de gevraagde geboden en verboden naar vaststelling van het vragenstellende Hof te Arnhem (zie 9 hierboven) voor het gehele Benelux-gebied gevorderd zijn. Zie overigens nog het hieronder onder 19 opgemerkte.

17. Ik teken slechts ter zijde aan, dat mijns inziens een uitleg van een vordering tot gebod en verbod waarbij geen gebied wordt genoemd, als betrekking hebbende op het gehele Beneluxgebied voor de hand ligt, nu dit gebied merkenrechtelijk als één rechtsgebied behandeld wordt en het gedeponeerde merk zich dwingend over het gehele gebied uitstrekt en niet door overdracht tot delen daarvan kan worden beperkt. Ik verwijs voor dit laatste naar mijn conclusie onder 10-25, die voorafgaat aan het hier reeds meer genoemde arrest van Uw Hof, dat hierboven onder 10 genoemd is. Gezien het in die conclusie onder 14 en 15 aangetekende, treedt de nationale rechter hier als het ware als Benelux-rechter op. Van Nispen in zijn noot onder 4 en 5 onder het arrest van Uw Hof in BIE 1993, p. 262/263 komt ook tot deze uitkomst, evenals Vlaar in IER 1993, p. 98 en p. 102. Verkade in zijn noot onder hetzelfde arrest in NJ 1993, 328 onder 4 en 7 neigt in andere richting. Ik laat het bij

deze aanvullende verwijzing naar literatuur, die na het arrest van Uw Hof is verschenen. Aldaar zijn verdere vindplaatsen opgenomen.

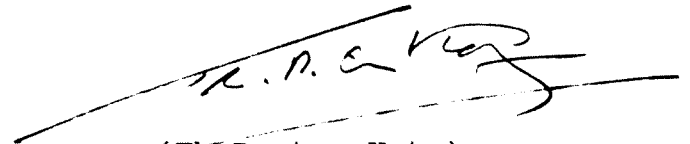
18. Gelet op de beantwoording van vraag 2.1 is niet vervuld de voorwaarde, waarvan de beantwoording van vraag 2.4 afhangt. Deze beantwoording komt derhalve niet aan de orde. Zoals reeds onder 16 aangetekend, is in dit geval ook niet een vordering aan de orde, die een gebod of verbod verlangt, dat beperkt is tot het rechtsgebied van een van de verdragsstaten.

19. Overigens brengt hetgeen ik in mijn onder 17 hierboven aangehaalde conclusie onder 10-25 uiteenzette over de historie van het verdrag en de daarbij behorende EW (BMW), de strekking daarvan en het stelsel van het verdrag en de EW (BMW), mee dat, verondersteld dat een verbod beperkt tot een deel van het Beneluxgebied zou kunnen worden gevraagd, kwesties als het bestaan van verwarringsgevaar, bijv. wegens auditieve gelijkenis, niet beantwoord kunnen worden uitsluitend aan de hand van hetgeen het publiek ter plaatse zou begrijpen, maar naar criteria die het gehele Beneluxgebied betreffen. Dit zou anders immers mogelijk maken dat toch merkenrechtelijke bescherming per bijv. taalgebied van de Benelux zou kunnen worden verkregen, zulks in strijd met de in het verlengde van de opheffing van handelsbelemmeringen binnen de Benelux Economische Unie liggende doeleinden van de Beneluxmerkenwetgeving. Ik verwijs verder weer naar mijn reeds genoemde conclusie en mijn aantekening onder 17.

De conclusie strekt tot beantwoording van de door het Gerechtshof te Arnhem gestelde vragen in de zaken onder A93/1 en A93/2 in de zin als hierboven onder 11, 15 en 18 aangegeven, zulks in verband met de weergave van de vragen onder 2 en 5.

's-Gravenhage, 8 december 1993

De Advocaat-Generaal
bij het Benelux-Gerechtshof



(Th.B. ten Kate)