

Arrest van 13 juni 1994  
in de zaken A 93/1 en A 93/2

---

inzake :

RENAULT

tegen

REYNOLDS

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt du 13 juin 1994  
dans les affaires A 93/1 et A 93/2

---

en cause :

RENAULT

contre

REYNOLDS

*Langue de la procédure : le néerlandais*

**HET BENELUX-GERECHTSHOF**

in de zaak A 93/1 en in de zaak A 93/2

1. Gelet op de op 22 december 1992 door het Gerechtshof te Arnhem uitgesproken arresten in de zaken nrs 91/161 en 91/170 van de vennootschap naar Frans recht Régie Nationale des Usines Renault S.A. - verder te noemen Renault - gevestigd te Boulogne-Billancourt, Frankrijk, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reynolds Aluminium Holland B.V. - verder te noemen Reynolds - gevestigd te Harderwijk, Nederland, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld ;

2. Overwegende dat het Gerechtshof te Arnhem in beide zaken drie gelijklopende vragen heeft gesteld, met in de zaak nr. 91/161 nog een vierde vraag, zodat het Hof aanleiding vindt beide zaken gelijktijdig af te doen ;

**TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :**

3. Overwegende dat het Gerechtshof te Arnhem de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt heeft omschreven :

in de zaak 91/161 :

a. de merken RENAULT en REYNOCAR zijn beide ingeschreven in het Benelux-Merkenregister en wel voor soortgelijke waren ; de inschrijving van het merk RENAULT is de oudste ;

b. tussen de merken RENAULT en REYNOCAR bestaat associatiegevaar vanwege auditieve gelijkenis als die merken in de Franse taal worden uitgesproken ; bij uitspraak in de Nederlandse taal bestaat associatiegevaar wegens auditieve gelijkenis niet ;

c. in deze procedure heeft Renault de nietigverklaring van het merk REYNOCAR gevorderd alsmede de doorhaling van dat merk in het Benelux-Merkenregister ; nu een rechterlijke beslissing op een dergelijke vordering, mede gelet op artikel 9 van het Benelux Verdrag inzake warenmerken (hierna te noemen : het Verdrag), effect heeft binnen het grondgebied van de gehele Benelux, heeft het hof bij de beslissing of sprake is van associatiegevaar tussen beide merken, geoordeeld dat auditieve gelijkenis reeds aanwezig is, indien in één der talen van de Benelux de uitspraak van beide merken gelijkenis vertoont ;

d. ten aanzien van een verbod van gebruik op basis van artikel 13 sub A van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna te noemen : BMW), zoals voorts door Renault is gevorderd, - waarbij het hof ervan uitgaat dat dit verbod voor het gehele Beneluxgebied is gevorderd - ontbreekt in Verdrag en BMW een uitdrukkelijke wettelijke bepaling of een dergelijk verbod werking heeft in het grondgebied van de gehele Benelux dan wel (enkel) in het grondgebied van de Staat waarin het verbod wordt gevorderd.

in de zaak 91/170 :

a. de merken RENAULT en REYNOTRADE zijn beide ingeschreven in het Benelux-Merkenregister en wel voor soortgelijke waren ; de inschrijving van het merk RENAULT is de oudste ;

b. tussen de merken RENAULT en REYNOTRADE bestaat associatiegevaar vanwege auditieve gelijkens als die merken in de Franse taal worden uitgesproken ; bij uitspraak in de Nederlandse taal bestaat associatiegevaar wegen auditieve gelijkens niet ;

c. ten aanzien van een verbod van gebruik op basis van artikel 13 sub A van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna te noemen : BMW), zoals door Renault is gevorderd, - waarbij het hof ervan uitgaat dat dit verbod voor het gehele Beneluxgebied is gevorderd - ontbreekt in het Benelux Verdrag inzake de warenmerken (hierna te noemen : het Verdrag) en BMW een uitdrukkelijke wettelijke bepaling of een dergelijk verbod werking heeft in het grondgebied van de gehele Benelux dan wel (enkel) in het grondgebied van de Staat waarin het verbod wordt gevorderd ;

4. Overwegende dat het Gerechtshof te Arnhem de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

in beide zaken :

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

2. maakt het voor de beantwoording van vraag 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 Beneluxgebied ?

in de zaak 91/161 :

3. maakt het voor de beantwoording van vraag 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 ?

in beide zaken :

4. indien uit het antwoord op vraag 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 gelijkens tussen merk en teken dan toch ook 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 gelijkens voordoet ?

**TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :**

5. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, een door de Griffier voor conform getekend afschrift van de arresten van het Gerechtshof te Arnhem heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

6. Overwegende dat partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en Renault een memorie heeft doen indienen door Mr S. de Wit ;

7. Overwegende dat de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate op 13 december 1993 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

**TEN AANZIEN VAN HET RECHT :**

*Ten aanzien van vraag 1*

8. Overwegende dat het Hof dezelfde vraag reeds heeft beslist in zijn arrest in de zaak A 92/3 (arrest Barbie van 26 maart 1993 ; Jurisprudentie, deel 14, p. 39) en wel in deze zin dat noch het Verdrag, noch de BMW belet dat de rechter van een der verdragstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in artikel 13 onder A BMW een verbod oplegt van gebruik van een merk in de andere verdragstaten ;

*Ten aanzien van vraag 2*

9. Overwegende dat het bij deze vraag gaat om een nog niet eerder aan het Hof voorgelegd probleem betreffende de territoriale reikwijdte van een door de rechter krachtens de BMW gegeven verbod van inbreukmakend gebruik van een merk ;

10. Overwegende dat, zoals uit de Gemeenschappelijke Toelichting van de Regeringen op artikel 1 van het Verdrag blijkt, de Verdragsluitende Partijen met de invoering van een voor het gehele Beneluxgebied geldende eenvormige wet op de warenmerken de eenmaking van dat gebied beoogd hebben "op het stuk van de merken" ;

11. dat artikel 1 van het Verdrag, zoals wordt opgemerkt in genoemde Toelichting, "voorop stelt het beginsel dat voortaan het merkenrecht in de Beneluxlanden zal beheersen. Een eenvormige wet, opgenomen in de wetgeving, die in de Europese gebieden dier landen geldt, zal alle merken, ongeacht de nationaliteit van de houder, aan een eenvormige regeling onderwerpen, en zal de bescherming ervan tot het gehele gebied uitbreiden" ;

12. dat dit beginsel uitdrukking vindt in onder meer artikel 9 van het Verdrag, door welk artikel gewaarborgd wordt dat de rechtssituatie op het gebied van het bestaan, de geldigheid en de eigendom van merkrechten in de drie landen dezelfde is ;

13. dat krachtens de BMW het uitsluitend recht op een merk zich dwingend uitstrekt over het gehele Beneluxgebied, en in overeenstemming daarmee ingevolge artikel 11 onder A.2. BMW nietig is de overdracht of andere overgang daarvan die niet op het gehele Beneluxgebied betrekking heeft ;

14. dat, zoals in de Gemeenschappelijke Toelichting van de Regeringen wordt gesteld, artikel 37 BMW de bevoegdheid van de rechter bepaalt "volgens beginselen, die uit de eenwording van het rechtsgebied van de drie landen inzake merken voortvloeien" ;

15. Overwegende dat het niet strookt met de strekking en het stelsel van het Verdrag en de BMW, zoals in het voorafgaande weergegeven, dat een naar aanleiding van een vordering als bedoeld in artikel 13 onder A BMW in een van de Beneluxlanden door een rechter zonder territoriale specificatie gegeven verbod van inbreukmakend gebruik van een merk slechts zou gelden binnen het gebied van dat land en zijn beschermende werking niet zou uitstrekken over de beide andere landen ;

16. dat, integendeel, de beoogde eenwording in merkenrechtelijk opzicht van de Beneluxlanden meebrengt dat moet worden aangenomen dat de rechter zijn bevoegdheid om op een vordering als bedoeld in artikel 13 onder A BMW het gebruik van een inbreukmakend teken te verbieden rechtstreeks aan deze bepaling ontleent, alsmede dat de rechter, deze bevoegdheid uitoefenend, een verbod geeft dat in beginsel geldt voor het gehele Beneluxgebied, zodat hij, wanneer hij in een bepaald geval gronden aanwezig acht zijn verbod tot enig deel van dat gebied te beperken, deze beperking uitdrukkelijk in zijn beslissing dient aan te geven ;

17. Overwegende dat uit het voorafgaande volgt dat de tweede vraag ontkennend moet worden beantwoord ;

*Ten aanzien van vraag 3*

18. Overwegende dat uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de eerste en de tweede vraag is overwogen volgt dat de derde vraag ontkennend moet worden beantwoord ;

*Ten aanzien van vraag 4*

19. Overwegende dat deze vraag, zoals volgt uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de tweede vraag is overwogen, zich slechts kan voordoen in het geval de rechter gronden aanwezig acht voor de oplegging van een territoriaal beperkt verbod ;

20. dat ook in dat geval de rechter bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag het gehele Beneluxgebied dient te betrekken ;

**TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :**

21. 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, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

22. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening wordt gebracht ;

23. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof moeten worden bepaald als volgt : voor Renault op f. 2.500,- (exclusief B.T.W.) en voor Reynolds op nihil ;

24. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate ;

25. Uitspraak doende op de door het gerechtshof te Arnhem bij arresten van 22 december 1992 gestelde vragen ;

**VERKLAART VOOR RECHT :**

*Ten aanzien van alle vragen :*

26. Een door de rechter van een der Verdragstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in artikel 13 onder A BMW opgelegd verbod van gebruik van een merk geldt voor het gebruik van dat merk in het gehele Beneluxgebied, terwijl daarbij niet van belang is of dit ook is gevorderd, noch of de vordering tevens strekt tot nietigverklaring van het merk en doorhaling van de inschrijving daarvan ;

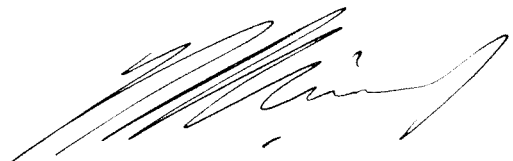
27. De rechter kan echter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uitdrukkelijk beperken tot een bepaald gebied, doch ook in dat geval dient hij het gehele Beneluxgebied te betrekken bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, president, F. Hess, eerste vice-president, O. Stranard, tweede vice-president, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, rechters, D. Holsters, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp en de heer J. D'Haenens, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 13 juni 1994, door de heer H.L.J. Roelvink, voornoemd, in aanwezigheid van de heren B. Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.



C. DEJONGE



H.L.J. ROELVINK