

Conclusie

van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal G. D'HOORE  
in de zaak A 93/3 - N.V. MOTOREST tegen RESTO INN

*Ten aanzien van de feiten en het verloop van het geding:*

De N.V. Motorest, exploiteert snelrestaurants die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van zogenaamde "fast-food"-produkten. Ze doet dit onder het merk "Quick" waarvoor ze in 1970 een Benelux-depot verrichtte.

De N.V. La Normandie opende in 1982 een snelrestaurant te Verviers met als uithangbord "Jumbo Quick".

Bij dagvaarding van 27 december 1982 vorderde de N.V. Motorest dat aan de N.V. La Normandie het gebruik van het woord "Quick" in haar uithangbord zou worden verboden.

Bij vonnis van 1 april 1983 verklaarde de Rechtbank van koophandel te Luik die vordering ongegrond. Op de tegenvordering van de N.V. La Normandie werd het merk "Quick" wegens gemis aan "onderscheidend vermogen" nietig verklaard en de doorhaling van de inschrijving van de nietig verklaarde depots bevolen.

Tegen dit vonnis stelde de N.V. Motorest hoger beroep in.

De N.V. La Normandie werd evenwel op 16 april 1985 in vereffening gesteld en haar uit het restaurant "Jumbo Quick" bestaande handelszaak werd overgedragen aan de B.V.B.A. Resto-Inn, die de exploitatie ervan voortzette onder het uithangbord "Jumbo Quick" maar bovendien een nieuwe vestiging onder dezelfde naam te Fléron opende en het merk "Jumbo Quick Junior" deponeerde op 5 januari 1987.

De N.V. La Normandie werd op 13 november 1986 failliet verklaard. Mr. J. Hody die als curator werd aangesteld hernam gg. het geding, terwijl de B.V.B.A. Resto-Inn in het geding vrijwillig tussenkwam.

In hoger beroep hernam de N.V. Motocest haar door de eerste rechter afgewezen hoofdvordering en eiste tevens de nietigverklaring van het door de B.V.B.A. Resto-Inn gedeponeerde merk "Jumbo Quick Junior".

Bij arrest dd. 21 februari 1991 wees het Hof van beroep te Luik die vorderingen af. De tegenvordering van de N.V. La Normandie werd, met hervorming van het beroepen vonnis, ongegrond verklaard.

De N.V. Motocest, nadien Quick Restaurants genoemd, stelde cassatieberoep in.

*Ten aanzien van het recht :*

Het arrest van het Hof van beroep te Luik gaat ervan uit " (...) dat, bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, te letten valt op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, maar ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van het overeenstemmend teken (...) ".

Voorts stelt het vast :

"(dat...) het woord 'Quick' overigens sedert vele jaren in België is ingeburgerd om in de meest verscheidene domeinen een snelle bediening van de klanten aan te duiden ; dat de (verweerders) terecht erop wijzen dat heel wat handelaars de litigieuze uitdrukking hanteren als een aanduiding of kenmerk van de waren of diensten die zij aan het publiek aanbieden ; dat uit de semantische lijsten die de firma Euro D.B. te Ottignies-Louvain-la-Neuve op een evenwel onbepaalde datum heeft opgesteld, blijkt dat er 241 bedrijven bestaan die in hun firma -of handelsnaam het woord 'Quick' hanteren ; dat uit het onderzoek van die stukken kan worden afgeleid dat heel wat van die bedrijven restaurantbedrijven zijn ; (...) dat het litigieuze woord derhalve tot het normale taalgebruik in de franstalige landen is gaan behoren ; dat aldus de 'Grand Robert de la langue française' het woord 'Quick Lunch' kent en vermeldt dat het voor het eerst in 1905 is gebruikt en als volgt kan worden omschreven : 'Etablissement servant des repas rapides. - REM. : Cet anglicisme appartient à la série d'emprunts rencontrés dans le domaine de la restauration rapide (Drugstore, Fast-food, self-service, snack, etc)' (2de uitgave, 1989, d. VII, p. 963) ;"

En het arrest besluit :

" (dat) nu dat, weliswaar vreemde, woord tot het normale taalgebruik is gaan behoren en een gebruikelijke uitdrukking is geworden om, inzonderheid in het restauratiewezen en de voedingsnijverheid, aan de klanten aangeboden waren of diensten te kenmerken, de gevraagde bescherming des te minder kan worden verleend aangezien het hier wordt voorafgegaan door het woord 'Jumbo' - Engels woord van Amerikaanse oorsprong, de bijnaam van de olifant en verwijzend naar iets groots, massiefs, volumineus - om een geheel met een eigen betekenis te vormen..."

Voor het Hof van Cassatie voerde de N.V. Motorest onder meer schending aan van artikel 13.A.1°, van de B.M.W. en betoogde dat het bestreden arrest de weigering om haar merk te beschermen niet naar recht verantwoord had, nu : "(...) het niet aangeeft dat op het ogenblik waarop, in 1982, het gebruik van het woord 'quick' als uithangbord en merk, eerst door de vennootschap vertegenwoordigd door verweerder, en later door verweerster is begonnen, en op het ogenblik waarop zij, op 5 januari 1987, het merk 'Jumbo Quick' heeft gedeponereerd het woord 'quick' in het normale taalgebruik de waren en diensten aanduidde waarvoor eiseres het merk 'quick' heeft gedeponereerd (...)".

Voorts kloeg zij in cassatie over schending van artikel 5.4° van de B.M.W. op grond dat het arrest niet vaststelt "of die opname van de term 'quick' in het normale taalgebruik aan eiseres is te wijten".

Bij zijn arrest van 25 januari 1993 stelt het Hof van Cassatie van België aan uw Hof drie vragen met betrekking tot de voormelde bepalingen van de B.M.W. Uit de door partijen neergelegde stukken en de overwegingen van het verwijzingsarrest blijkt dat die vragen gesteld worden in het kader van de bescherming die artikel 13.A.1° aan de merkhouder biedt.

*De eerste en de tweede vraag luiden als volgt :*

"Moet de rechter, bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, als bedoeld in artikel 13.A van de eenvormige Benelux-merkenwet, letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van het overeenstemmend teken een aanvang heeft genomen ?

Zo neen, mag de rechter dan letten op de opvatting van het in aanmerking komende publiek op eender welk tijdstip van de periode die volgt op het tijdstip waarop het als inbreukmakend aangevallen gebruik is begonnen ? Mag hij, inzonderheid, letten op de opvatting van het in aanmerking komende publiek ten tijde van zijn uitspraak ?"

Overeenkomstig artikel 1, eerste lid, B.M.W. zijn tekens slechts individuele merken in de zin van die bepaling wanneer zij "dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden".

Krachtens artikel 39 B.M.W. geldt hetzelfde voor de tekens ter onderscheiding van diensten, dienstmerken genoemd.

Bescherming wordt dus slechts verleend aan een merk wanneer het een onderscheidend vermogen bezit. Dit wil, volgens de rechtspraak van uw Hof, zeggen dat het merk een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het geschikt is om de waren van een bepaalde onderneming van soortgelijke waren te onderscheiden en hun herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (1).

Het onderscheidend vermogen van een merk is geen constante grootheid, maar een grootheid die aan verandering onderhevig is (2).

De onderscheidende kracht van een merk dat aanvankelijk niet aan voormeld criterium voldoet kan na verloop van tijd toch voldoende blijken. Dit is wat men inburgering pleegt te noemen (3).

Het omgekeerde van inburgering doet zich voor wanneer het gedeponeerde merk mettertijd zijn onderscheidend vermogen ziet teloor gaan en verwordt tot soortnaam van de waar, ongeacht zijn herkomst.

Het merk wordt dan niet meer gebruikt om een produkt afkomstig van een bepaalde onderneming aan te duiden, maar wel ter aanduiding van dat produkt in het algemeen.

- 
- (1) Ben. Ger. H., arrest van 16 dec. 1991, zaak A 90/4, Burberrys t/ Bossi, Jurispr. Ben. Ger. H., Deel 12, blz. 16.
- (2) Ben. Ger. H., arrest van 5 okt. 1982, zaak A 81/4, Wrigley t/ Benzon, Jurispr. Ben. Ger. H., Deel 3, blz. 20.
- (3) Het Ben. Ger. H. heeft een ingeburgerd teken herhaaldelijk voor merkbescherming vatbaar geacht; zie: zaak A 76/1, Centrafarm t/Beecham, arrest van 9 febr. 1977, Jur. Ben. G.H., Deel 1, blz. 27 ; zaak A 76/2, A.D.G.- Sieben t/ Leeferink, ibid. blz. 48; zaak A 80/3, Ferrero t/ Ritter, arrest van 19 jan. 1981, ibid. Deel 2, blz. 69; zaak A 81/4, Wrigley t/ Benzon, arrest van 5 okt. 1982, ibid. Deel 3, blz. 20; zaak A 83/4, O.M. en Unbas t/ De Laet, arrest van 23 dec. 1985, ibid. Deel 6, blz. 38.

Die ontwikkeling, in de ene of de andere richting, is van belang voor de bescherming van het merk in het kader van artikel 13.A. B.M.W.

De merkhouder kan zich overeenkomstig artikel 13.A.1° op grond van zijn exclusief recht verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken word gemaakt voor de waar waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waar.

Hij kan zich bovendien krachtens artikel 13.A.2° op grond van zijn voormeld recht ook verzetten tegen elk ander gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor zover dit gebruik gebeurt zonder geldige reden, in het economisch verkeer en onder omstandigheden dat hem schade kan worden toegebracht.

Ten aanzien van beide beschermingsgronden rijst de vraag wanneer het teken tegen het gebruik waarvan de merkhouder zich wil verzetten, met zijn merk overeenstemt.

De bedoelde overeenstemming wordt aanwezig geacht wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval - en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt (4).

In zijn arrest A 81/4 van 5 oktober 1982 heeft uw Hof de regels geformuleerd die de beschermingsomvang van een merk meer bepaald op grond van artikel 13.A.1°, beheersen en waarin het onderscheid tussen zwakke en sterke merken in het Benelux-merkenrecht wordt erkend.

Een merk met geringe onderscheidende kracht, dat dus zijn functie als vorenbedoeld minder goed vervult dan een merk met

---

(4) Ben. Ger. H., arrest van 20 mei 1983, zaak A 82/5, Henri Jullien t/ Verschuere, Jur. Ben. Ger. H., Deel 4, 36.

grotere onderscheidende kracht, zal minder spoedig door het gebruik van een ander teken in de herinnering van het publiek worden heropgeroepen.

Anderzijds wordt in voormeld arrest de behoefte aan vrijheid inzake het gebruik van beschrijvende woorden erkend in die zin dat het belang van de concurrenten van de merkhouder om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder.

Die regels liggen aan de grondslag van de bescherming die in het kader van artikel 13.A.1° B.M.W. aan de merkhouder tegen elke inbreuk op zijn exclusief recht wordt verleend.

De merkinbreuk waartegen de merkhouder zijn vordering richt en waarover de gedaagde zich dient te verweren, noopt derhalve de rechter ertoe de onderscheidende kracht van het merk te onderzoeken in het licht van de ten tijde van de inbreuk bestaande toestand.

Die toestand is het die de beschermingsomvang van het merk bepaalt. Ook de erdoor aan de merkhouder veroorzaakte schade hangt ervan af.

Met betrekking tot de vaststelling en de beoordeling van de aangeklaagde inbreuk valt dan ook te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, maar ten tijde van het als inbreukmakend betwiste gebruik van het merk of van het overeenstemmend teken (5).

Daarnaast kan de merkhouder de oplegging van een verbruiksverbod vragen. In zijn arrest van 6 juli 1979 oordeelde uw Hof dat valt aan te nemen dat de wetgever met de term "zich verzetten" in ieder geval op het oog heeft gehad het vragen van een verbod om het betreffende merk of een overeenstemmend teken op een der in genoemde bepaling (art. 13.A) onder 1 en 2 vermelde wijzen te gebruiken (6).

---

(5) Ben. Ger. H., arrest van 5 okt. 1982, zaak 81/4, Wrigley t/ Benzon, Jurispr. Ben. Ger. H., Deel 3, blz. 20

(6) Ben. Ger. H., arrest van 6 juli 1979, zaak A 78/2, Pfizer t/ Meditec; zie tevens 22 mei 1985, zaak A 83/1, Lever t/ International Metals

In een geschil waarin de merkhouder op grond van artikel 13.A.1° de gerechtelijke bescherming van zijn exclusief recht vordert, ligt het voor de hand dat de gedaagde ter zijner verdediging zal laten gelden dat het merk van de eiser zwak is, ja, tot soortnaam is verworven en dat hij datzelfde woord of diezelfde woorden ook zou moeten kunnen gebruiken.

Daarbij wordt gewezen op de min of meer beschrijvende aard van het merk. Een dergelijk betoog mondt dan uit in de conclusie dat door de geringe onderscheidende kracht van het eisende merk, de vraag of een ander merk daarmee overeenstemt in de zin van artikel B.M.W., niet te vlug mag worden aangenomen of negatief dient te worden beantwoord.

Hoewel het tijdstip van de inbreuk in de regel een relevant beoordelingspunt in de tijd oplevert, is de toestand die alsdan bestond niet eens en voor altijd onveranderlijk. Die toestand kan zich vanaf dat ogenblik verder ontwikkelen.

De bekendheid van het merk kan nog afnemen en de betekenis van woorden in het normaal taalgebruik kan nog wijzigingen ondergaan. De gedaagde kan die evolutie in zijn verweer betrekken en de rechter kan daaraan bezwaarlijk voorbijgaan.

Het min of meer lange tijdsverloop tussen de aangeklaagde merkinbreuk en de beslissing van de rechter kan dan ook een actualisering van de positie van het merk noodzakelijk maken en derhalve de rechter ertoe nopen een onderscheid te maken en zich te plaatsen, enerzijds, wat de beoordeling van de merkinbreuk betreft, op het tijdstip dat ze gepleegd werd, en, anderzijds, wat de beoordeling van de gegrondheid van het gebruiksverbod betreft, op het tijdstip van zijn uitspraak. Anders bestaat het gevaar dat de beslissing van de rechter door de gebeurtenissen is achterhaald.



Het wil me voorkomen dat het antwoord op de eerste en de tweede vraag tot het zoëven gemaakte onderscheid zou kunnen leiden in die zin dat wanneer de rechter tot de bevinding komt dat de onderscheidende kracht van het merk nog niet teloor was gegaan op het tijdstip van het bestreden gebruik, hij ertoe genoopt kan worden te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip van zijn uitspraak, ingeval tussen het een en het ander tijdstip een min of meer langere periode is verstreken.

Artikel 5.1. van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten bepaalt :

"Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden :

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk" (7).

Mij dunkt dat artikel 13.A.1° B.M.W. behelst wat in de evenvermelde bepaling van de richtlijn is geregeld.

De *derde prejudiciële vraag* gesteld door het verwijzings-arrest luidt als volgt :

"Moet de rechter, om de omvang van bij artikel 13.A. van de eenvormige Benelux-merkenwet bedoelde bescherming van het merk te bepalen, letten op de voorwaarde die artikel 5.4° van de genoemde eenvormige wet stelt voor het verval van het recht op het merk, te

---

(7) Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988, Publ. L.40/1, 11 febr. 1989.

weten dat het opnemen van het merk in het normale taalgebruik als gebruikelijke benaming voor een waar, door toedoen van de merkhouder is gebeurd?"

Luidens artikel 5.4° B.M.W. vervalt het recht op het merk, voor zover een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden.

Krachtens artikel 14.C kan iedere belanghebbende dan het verval van het merkrecht inroepen. De rechter spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van de depots waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen.

De vervallenverklaring werkt vanaf het door de rechter vastgestelde tijdstip waarop de feitelijke voorwaarden die het verval tot gevolg hebben, vervuld waren (8).

Vereist is daartoe, enerzijds, dat het publiek in het algemeen niet meer beseft dat het betrokken woord bedoelde een bepaald produkt als afkomstig van een bepaalde producent aan te duiden en, anderzijds, dat het woord in het normale taalgebruik tot soortnaam is geworden.

Betreffende dit verval geeft het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen de volgende uitleg :

"Tenslotte vervalt het recht op een ingeschreven merk eveneens, indien het, ofschoon aanvankelijk onderscheiden vermogen bezittend, na een zekere tijd de benaming is geworden, die gewoonlijk gebruik wordt om de waren van een bepaalde aard of hoedanigheid, ongeacht hun herkomst aan te duiden. Wanneer deze verwording tot soortnaam kan worden geweten aan de houder van het merk, bij voorbeeld doordat hij heeft laten blijken van het merk te willen afzien of doordat hij tot de verwording ervan tot soortnaam heeft

---

(8) Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen bij artikel 14.C.

bijgedragen, kan het merkrecht vervallen worden verklaard. Dit is niet het geval, wanneer de houder van het merk geen enkel verwijt kan worden gemaakt".

Volgens de opvatting van Mrs. Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, moet artikel 5.4° op grond van de rechtshistorie en de Toelichting als volgt worden begrepen :

"Het recht op het merk vervalt indien het, na regelmatige wijze te zijn verkregen, in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van de waar is geworden, tenzij de merkhouder daarvan geen enkel verwijt valt te maken. Bij verworping tot soortnaam is verval dus de regel die slechts wordt doorbroken wanneer de merkhouder geen verwijt valt te maken" (9).

A. Braun schrijft betreffende de interpretatie van artikel 5.4 het volgende :

"Il ressort de ces explications que le *fait* du titulaire ne peut s'établir que de deux façons.

Ou bien, il titulaire doit manifester une intention d'abandon. Il faut donc que cette intention, fût-elle tacite, soit certaine et non équivoque.

Ou bien, le titulaire doit avoir 'contribué à la dégénérescence'. Wichers Hoeth est d'avis que cette expression doit être comprise 'en ce sens qu'elle vise le titulaire qui tolère l'emploi abusif que des tiers font de la marque, et qui ne poursuit pas les infractions à son droit'. Nous pensons qu'il faut exiger davantage du titulaire pour qu'il subisse la sanction de la déchéance. En effet, ainsi que nous l'avons déjà vu, la tolérance vis-à-vis des usurpations par des tiers n'est pas constitutive d'abandon ni davantage de dégénérescence de la marque en nom de produit. Il faut pour cela que la dénomination passe dans le *langage courant*.

D'autre part, suivant l'exposé des motifs de la commission Benelux, auquel on peut se référer puisque les idées de celle-ci

---

(9) Mr. Ch. Gielen en Mr. L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, nr. 661.

furent reprises dans la loi, la chute dans le domaine public n'est admise que s'il y a véritablement abandon ou *collaboration active* à la dégénérescence" (10).

De accenten worden dus enigszins anders gelegd in beide interpretaties.

Er heersen ook verschillende opvattingen in de rechtsleer wat betreft de stelplicht en de bewijslast. Volgens de eerstgenoemde auteurs zal degene die zich op het verval beroept de verwording tot soortnaam moeten stellen en bewijzen, terwijl vervolgens de merkhouders zal moeten stellen en bewijzen dat hem daarvoor geen verwijt treft.

Een andere opvatting - die te vinden is bij Van Dyck - brengt met zich dat degene die zich op deze vervalgrond beroept, moet stellen en bewijzen dat de merkhouders geen maatregelen ter voorkoming van de verwording heeft genomen. Negativa zijn evenwel, zoals Van Dyck overigens zelf stelt, in de regel moeilijk te bewijzen (11).

Ook in de voor de merkhouders minst gunstige interpretatie van artikel 5.4° B.M.W., moet hem de gelegenheid geboden worden het bewijs te leveren dat die verwording tot soortnaam niet aan zijn toedoen kan geweten worden.

De rechter kan het verval van het merk wegens verwording tot soortnaam niet uitspreken zonder daarmee rekening te houden.

Het is niet billijk de merkhouders, die ten koste van vele inspanningen zijn merk zo bekend heeft gemaakt dat het publiek het als produktnaam of als kwaliteitsaanduiding is gaan gebruiken, van zijn merkrecht te beroven terwijl hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 12.2.a) van de Eerste Richtlijn dd. 21 december 1988 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten bepaalt dat een merk

---

(10) A. Braun, *Précis des marques de produits et de service*, 2è éd. Larcier, 1987, p. 416.

(11) Mr. Ch. Gielen en Mr. L. Wichers Hoeth, op. cit. nr. 678; W. Van Dijk, *Merkenrecht in de Beneluxlanden*, Amsterdam, p. 72.

vervallen kan worden verklaard wanneer het "door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is".

Kennelijk gaat ook de harmonisatieregel er weliswaar van uit dat die vervalgrond zich alleen kan voordoen ten aanzien van woordmerken, maar toch verschilt hij van artikel 5.4° B.M.W. in die zin dat de verwording moet plaats hebben in de handel, hetgeen verval uitsluit wanneer het publiek het betreffende woord als gebruikelijke benaming gebruikt.

Voor het beantwoorden van deze prejudiciële vraag lijkt ook van belang dat de richtlijn en artikel 5.4° B.M.W. beiden acht slaan op de ter zake door de merkhouder aangenomen houding.

De rechter tot wie de merkhouder zich wendt om bescherming van zijn merk te verkrijgen, kan verval van het merk slechts uitspreken als dit gevorderd wordt, iets wat de verweerder kan doen. Enkel ingeval de rechter het verval uitspreekt, beveelt hij ambtshalve de doorhaling van de inschrijving.

De rechter kan het merkrecht niet ambtshalve vervallen verklaren, ook niet als hij vaststelt dat het tot soortnaam is verworden.

Wanneer de rechter de gevorderde bescherming van een merk afwijst omdat het tot soortnaam is verworden, maar het verval niet wordt gevorderd en mitsdien niet wordt uitgesproken, blijft het merk rechtsgeldig en kan het derhalve nog worden ingezet om gebruik ervan door derden tegen te gaan. In die hypothese hoeft de rechter niet vast te stellen dat de verwording tot soortnaam aan de merkhouder toe te rekenen is.

Dit onderscheid naar gelang het verval al dan niet gevorderd en uitgesproken wordt is het resultaat van een compromis tussen twee belangen.

Het eerste is het belang van de merkhouder die niet het slachtoffer zou mogen worden van het feit dat langdurig en intensief gebruik van het merk en de aldus ontstane bekendheid ervan zich tegen hem keert doordat men zich van het merk bedient om de soort waar of dienst aan te duiden ; voorts het belang van concurrenten zich te bedienen van het teken, waardoor de betreffende waar of dienst onmiddellijk zal worden begrepen (12).

Aan de betrokkenen komt het toe voor hun belangen te zorgen.

De vraag of de verwording tot soortnaam aan de merkhouder is toe te schrijven is enkel aan de orde wanneer de vervallenverklaring van het merk wordt gevorderd overeenkomstig artikel 5.4. B.M.W.

Brussel, 10 februari 1994

(w.g.) G. D'Hoore

---

(12) Zie Mr. Ch. Gielen en Mr. L. Wichers Hoeth, o.c. nr. 661.