

Conclusie

van plaatsvervangend Advocaat-Generaal N. Edon

in de zaak A 95/2 - EUROPABANK N.V. tegen BANQUE POUR L'EUROPE  
S.A.

1. Bij vonnis van 10 februari 1995 zijn door het "tribunal d'arrondissement" te Luxemburg, tweede kamer, zitting houdende in handelszaken, vragen van uitleg van de artikelen 5.3, 4.2 en 13.A.1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken aan het Benelux-Gerechtshof gesteld.

Die vragen luiden als volgt :

"1) Kan het gebruik door een dienstverlenend bedrijf van zijn handelsnaam worden aangemerkt als normaal gebruik - in de zin van artikel 5, lid 3, van de Eenvormige Beneluxwet - van het merk voor de door dat bedrijf aangeboden diensten, wanneer merk en handelsnaam uit hetzelfde teken bestaan ?

2) Kan een uit een geografische naam bestaand dienstmerk als misleidend worden beschouwd op grond dat het publiek daardoor in de waan kan worden gebracht dat de betrokken diensten in het gehele door de geografische naam aangeduide gebied of aan een in heel dat gebied geworven clientèle worden c.q. zouden (kunnen) worden aangeboden, terwijl de houder van dat merk zijn diensten slechts in een klein deel van dat geografische gebied aanbiedt c.q. zou kunnen aanbieden ? Waar het met name om de geografische naam "Europa" gaat, hoe wordt voorgaande vraag beantwoord als de betrokken diensten enkel in één land van Europa en aan de clientèle van één enkel land, en zelfs van slechts één of twee regio's binnen één enkel land van Europa worden aangeboden ?

3) Kan het gebruik van een vennootschaps- of handelsnaam die met een gedeponeed dienstmerk overeenstemt, worden aangemerkt als gebruik betreffende de dienstverlening in de zin van artikel 13 A 1 van de eenvormige Beneluxwet ?"

2. Het geding waaromtrent die vragen van uitleg zijn gesteld, wordt gevoerd tussen de naamloze vennootschap naar Belgisch recht EUROPABANK NV (hierna te noemen de vennootschap Europabank) enerzijds en de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht BANQUE POUR L'EUROPE S.A., in de Duitse taal EUROPA BANK AG, (hierna te noemen de vennootschap Banque pour l'Europe) anderzijds, welke door de vennootschap Europabank wegens gebruik van de benaming "EUROPA BANK" wordt verweten inbreuk te maken op de merken waarvan de vennootschap Europabank houdster is.

3. Uit de overwegingen van het vonnis van 10 februari 1995 blijkt dat de vennootschap Europabank een Belgische bank is, die gevestigd is te Gent en is opgericht in 1964 en die zich

met traditionele bankzaken inclusief "private banking" bezighoudt via agentschappen die onder meer in Vlaanderen en Brussel verspreid zijn.

4. De vennootschap naar Luxemburgs recht Banque pour l'Europe is op 3 mei 1988 opgericht onder een drievoudige vennootschapsnaam in de Franse taal, de Duitse taal (EUROPA BANK AG) en de Engelse taal.

De vennootschap Banque pour l'Europe is op 4 mei 1988 in het handelsregister ingeschreven. Daarbij weze nog opgemerkt dat de oprichtingsakte van de vennootschap Banque pour l'Europe op 5 juli 1988 is bekendgemaakt (Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, pp. 8679-8682).

De vennootschap Banque pour l'Europe is hoofdzakelijk een handelsbank en ontplooit haar activiteiten in heel Europa.

5. De vennootschap Europabank heeft de naam EUROPABANK als vennootschapsnaam én als handelsnaam aangenomen.

Zij heeft de naam EUROPABANK als warenmerk en als dienstmerk gedeponeerd en is houdster van zowel internationale als Benelux-merken. Bij vonnis van 10 februari 1995 is de vennootschap Europabank akte ervan verleend dat zij zich nog slechts op het Benelux-depot nr. 443032 van 19 mei 1988 beroept. Het merk EUROPABANK is in dit verband gedeponeerd als dienstmerk van klasse 36 "verzekering en financiën" en in het bijzonder voor bankzaken en kredietverlening.

6. Door de vennootschap Banque pour l'Europe is een tegenvordering ingesteld, welke ertoe strekt enerzijds het verval van het merk en anderzijds de nietigheid van het depot van het merk te laten constateren.

7. Zij betwist allereerst dat door de vennootschap Europabank normaal gebruik van haar merk is gemaakt voor de diensten waarvoor het werd ingeschreven binnen drie jaar volgend op het depot, namelijk tussen 19 mei 1988 en 19 mei 1991, en stelt daarbij dat de vennootschap Europabank het onderscheidend teken EUROPABANK enkel als vennootschaps- c.q. handelsnaam heeft gebruikt en niet ter aanduiding van de financiële, bank- of verzekeringsdiensten welke zij haar clientèle aanbiedt.

8. Zij concludeert voorts tot de nietigheid van het depot ingevolge artikel 14 van de eenvormige Beneluxwet, op grond dat het merk EUROPABANK in de zin van artikel 4.2 van de eenvormige wet als misleidend dient te worden aangemerkt, nu de clientèle op een dwaalspoor wordt gebracht, immers zal menen te maken te hebben met een instelling van internationaal karakter, die haar diensten op de internationale markten aanbiedt, terwijl de vennootschap Europabank in werkelijkheid slechts een regionale

bank is, die zich niet met financiële of verzekeringsdiensten op de internationale markt bezighoudt.

9. Het Benelux-Gerechtshof is op grond van het bepaalde in artikel 6 van 's Hofs Verdrag bevoegd van het verzoek om uitleg van de bepalingen van de eenvormige Beneluxwet op de merken kennis te nemen.

- 0 -

10. Het geding dat aan dit verzoek om uitleg ten grondslag ligt, heeft hoofdzakelijk betrekking op de bescherming van een zgn. "dienst"-merk, m.a.w. een teken ter onderscheiding van aan het publiek aangeboden diensten.

11. Bij Protocol van 10 november 1983 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet die als bijlage is gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962, is een bescherming van dienstmerken ingevoerd, waarbij ervoor is gekozen de bepalingen inzake warenmerken tevens voor dienstmerken te laten gelden. Op grond van artikel 39 van hoofdstuk V van de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt aldus het bepaalde in de hoofdstukken I, II en IV van de eenvormige Beneluxwet van overeenkomstige toepassing verklaard op dienstmerken.

12. De rechthebbende op een dienstmerk zal dus artikel 13.A.1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken kunnen aanvoeren om zich te beschermen tegen elk gebruik van zijn teken of van een daarmee overeenstemmend teken door anderen voor (soort)gelijke diensten als die waarvoor zijn merk wordt gevoerd.

13. In casu wordt het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen over de vraag of het bepaalde in artikel 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 toepassing kan vinden bij een conflict tussen het dienstmerk en een vennootschaps- of handelsnaam.

14. In het kader van het verzoek om uitleg is met betrekking tot artikel 13.A.1 sprake van "gebruik van een vennootschaps- of handelsnaam" (Fr. : "l'emploi d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial") en in verband met artikel 5.3 van "gebruik van de handelsnaam" (Fr. : "l'usage du nom commercial"). In (de oorspronkelijke Franse versie van) het vonnis van het "tribunal d'arrondissement" te Luxemburg van 10 februari 1995 worden voorts in de overwegingen nu eens de termen "raison sociale" gehanteerd ("la société Europabank a adopté depuis sa constitution en 1964 le nom de EUROPABANK en tant que raison sociale"), dan weer de woorden "dénomination sociale" ("la société Banque pour l'Europe a été constituée en 1988 sous une triple dénomination sociale, dont la version en langue allemande EUROPA BANK AG") of nog de termen "nom commercial" dan wel "dénomination commerciale" ("la société Europabank a adopté depuis sa constitution le nom de EUROPABANK non seulement à titre de raison sociale mais aussi à titre de dénomination commerciale").

Er lijkt allereerst dan ook aanleiding toe te bestaan de gehanteerde terminologie te verduidelijken.

15. De termen "raison sociale" en "dénomination sociale" (vennootschapsnaam) (waarvan het gebruik naar gelang van de door een handelsvennootschap bij de oprichting aangenomen vorm verschilt) slaan op de aanduiding die dient ter individualisering van een rechtspersoon, zoals een natuurlijke persoon door de naam wordt verbijzonderd. (Jurisclasseur, Marques, aflevering 7110, nr. 36).

Met de "nom commercial" en de "dénomination commerciale" (handelsnaam c.q. handelsbenaming) wordt eerder de rechtspersoon als onderneming aangeduid. De handelsnaam slaat aldus veeleer op de exploitatie. De handelsnaam verschijnt als de naam waaronder een handelszaak wordt geëxploiteerd (Jurisclasseur, Marques, aflevering 7110, nr. 42).

Het laat zich niet aanzien dat het "tribunal d'arrondissement" te Luxemburg in het kader van de aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen de bedoeling zou hebben gehad een onderscheid te maken tussen de termen "vennootschapsnaam" en "handelsnaam". Bedoeld is de handelsnaam in de ruime betekenis, m.a.w. zowel de vennootschapsnaam als de naam die dient ter aanduiding van de onderneming of het handelsbedrijf (Van Lier, Conflits entre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques, Jurisprudence commerciale de Belgique, 1979, derde deel, nr. 20).

Aangenomen dient te worden dat het "tribunal d'arrondissement" te Luxemburg beide termen zonder onderscheid heeft gehanteerd, waarbij deze het dienstverlenend bedrijf identificeren en aanduiden, in tegenstelling met het merk als onderscheidend teken van de diensten.

16. In zijn conclusie in de zaak A 87/3, Omnisport tegen Bauweraerts, had Advocaat-Generaal Krings de nadruk gelegd op het verschil dat tussen het gebruik van de handelsnaam en het gebruik van het warenmerk bestaat.

Het merk is een teken dat samenhangt met een waar van een onderneming en dat dient om deze waar van andere waren te onderscheiden (zie de conclusie van Eerste Advocaat-Generaal Janssens de Bisthoven in de zaak A 92/6, Wolf Oil tegen Century Oils).

17. De eerste functie van het merk is dus de identificatiefunctie. Nu het merk als een identificatieteken wordt beschouwd, volgt daaruit rechtstreeks dat dit dient om waren of diensten te onderscheiden door deze aan een bepaalde onderneming te koppelen.

18. Onder de bescherming van de merkhouders uit hoofde van meer bepaald artikel 13.A.1 valt het zich van een merk of een daarmee overeenstemmend teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of

diensten (BenGH : arrest van 29 juni 1982, Hagens/Niemeyer, A 81/5 ; arrest van 2 februari 1983, Research/Chrompack, A 82/1).

Het gebruik door een bedrijf van een waren- of dienstmerk of een met het merk overeenstemmend teken als handelsnaam dient dus aan de inbreuk op de eerste functie van het merk - onderscheidend teken en middel ter aanduiding van de herkomst van de waar of dienst - in het licht van artikel 13.A.1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken te worden getoetst.

19. Het Benelux-Gerechtshof had in het arrest van 29 juni 1982 in de zaak Hagens Transporten-Jacobs/Niemeyer de gelegenheid de draagwijdte van artikel 13.A. van de eenvormige Beneluxwet op de merken te preciseren en besliste daarbij dat "onder "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken" in de zin van die bepaling moet worden verstaan het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel *ter aanduiding van de eigen onderneming*". Het Hof liet daarbij in het midden of de merkhouder zich tegen het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken door een derde ter aanduiding van de eigen onderneming kon verzetten op de voet van het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, dan wel of de merkhouder moest optreden op grond van het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2, van diezelfde wet.

20. Het Benelux-Gerechtshof verklaarde voor recht in zijn arrest van 7 november 1988 in de zaak A 87/3, Omnisport tegen Bauweraerts, dat gebruik van een handelsbenaming of handelsnaam in het algemeen niet kan worden aangemerkt als gebruik van eens anders merk of van een daarmee overeenstemmend teken in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, óók niet indien in de onderneming welke met die naam wordt aangeduid, waren worden verhandeld waarvoor dat merk is gedeponeerd.

Het Hof overwoog dat het enkele gebruik van een merk of een overeenstemmend teken als handelsbenaming of handelsnaam, dus enkel als aanduiding van een onderneming, niet kan worden aangemerkt als gebruik voor waren in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

21. Het Benelux-Gerechtshof besliste dus dat het in artikel 13.A.1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken bedoelde gebruik slechts gebruik als merk, d.w.z. als onderscheidend teken van de vervaardigde of verhandelde waren, kan zijn.

22. Daarmee wordt in rechte het verschil bevestigd tussen de handelsnaam, d.w.z. de omschrijving van de onderneming, die

dient ter aanduiding of identificatie van een handelszaak, een bedrijf, en het merk dat een teken vormt, dat dient ter identificatie van de waren of diensten ten opzichte van de cliëntèle.

Dat onderscheid kan al te absoluut lijken, nu de handelsnaam in de praktijk als herkenningsteken kan dienen voor de cliëntèle die na verloop van tijd de betrouwbaarheid van een onderneming, de waarde van de daarvan afkomstige waren en diensten kent (Chavanne en Burst, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, derde uitgave, nr. 1264).

In de gevallen waarin het merk tevens de handelsnaam of de vennootschapsnaam van de deposant vormt, valt het op dat de fabrikant en zijn waar dankzij de naam gaandeweg meer met elkaar worden geïdentificeerd - de cliëntèle vergist zich daarin overigens niet (Jurisclasseur, Marques, aflevering 7405, nr. 16).

Wat meer bepaald de dienstmerken betreft, stelde Advocaat-Generaal Krings zich in zijn conclusie in de zaak A 87/3, Omnisport N.V. tegen Bauweraerts, op het standpunt dat er toch meer overeenstemming bestaat tussen gebruik van een handelsnaam en gebruik van een dienstmerk dan tussen gebruik van een handelsnaam en gebruik van een warenmerk, daar dienstverlening veel meer aan de bron van de dienstverrichting en daarmee dus aan de onderneming is vastgebakken.

Wanneer met de handelsnaam een dienstverlenend bedrijf wordt aangeduid, zal het op zijn minst zeer moeilijk worden het gebruik van het teken als naam van het gebruik als merk te onderscheiden (Antoine Braun, noot onder het BENGH-arrest van 7 november 1988 in Journal des Tribunaux, 1989, pp. 194 - 196).

23. Dit neemt niet weg dat principieel - zowel ten aanzien van de warenmerken als ten aanzien van de dienstmerken - de nadruk dient te worden gelegd op de primaire functie van het merk, nl. de herkomst van een waar of dienst aan te duiden en deze aldus te onderscheiden van waren of diensten die van derde ondernemingen afkomstig zijn (A. Braun, Précis des marques de produits et de services, tweede uitgave, nr. 14, p. 13). Al komt de individualiserende rol van een dienstmerk met verwijzing naar een bepaalde onderneming in voorkomend geval meer uitgesproken tot uiting dan voor warenmerken het geval is, vooral als hetzelfde teken als handelsnaam en als dienstmerk is gekozen, daaruit vloeit echter niet voort dat het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken door een derde ter aanduiding van de eigen onderneming noodzakelijkerwijs en in de regel valt te beschouwen als een inbreukhandeling in de zin van artikel 13.A.1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

24. Wat nu met name dienstmerken betreft, dient melding te worden gemaakt van een te Veurne genomen beslissing (Rechtbank van Koophandel te Veurne, 8.2.1991, Revue de droit commercial

belge (T.B.H.) 1992, p. 527) waarbij op grond van artikel 13.A.1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken werd verboden gebruik te maken als handelsnaam van een benaming die door een derde als merk voor soortgelijke diensten was gedeponeerd.

In de beslissing van de rechtbank te Veurne werd aangenomen dat gebruik van een merk of een daarmee overeenstemmend teken als handelsnaam op zich in rechte niet noodzakelijkerwijs merkinbreuk oplevert. De rechtbank wees niettemin de rechtsvordering van de merkhouder op grond van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, van de eenvormige Beneluxwet op de merken toe, en wel omdat ze van oordeel was dat in feite, in het voorliggend geval, de voorwaarden voor toepassing van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, van de eenvormige Beneluxwet op de merken waren vervuld. Zodoende heeft de rechtbank te Veurne slechts de in het arrest van het Benelux-Gerechtshof in de zaak *Omnisport/Bauweraerts* over het geschil tussen een warenmerk en een handelsnaam aangereikte oplossingen toegepast op het geschil tussen het dienstmerk en een handelsnaam.

25. Immers, de handelsnaam als aanduiding van een onderneming kan een teken zijn, dat in feite zodanig kan worden gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik met betrekking tot een of meer bepaalde, door de ondernemer verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden (voornoemd arrest *BENGH*, 7 november 1988, *Omnisport/Bauweraerts*).

26. De vraag of het gebruik van een vennootschaps- of handelsnaam die met een gedeponeerd dienstmerk overeenstemt, kan worden aangemerkt als gebruik betreffende de dienstverlening (d.w.z. voor diensten) in de zin van artikel 13.A.1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, moet naar recht op dezelfde manier worden beantwoord als is gedaan door het Benelux-Gerechtshof in de zaak A 87/3, *Omnisport / Bauweraerts*.

Maar de in het arrest-*Omnisport/Bauweraerts* geformuleerde beperkingen op het principe zouden eveneens in het onderhavige geval moeten gelden.

27. Ongeacht of het nu om waren- of om dienstmerken gaat, zou het hoofdkenmerk van het merk - zijnde een onderscheidend teken dat samenhangt met bepaalde waren of diensten - het Benelux-Gerechtshof m.b.t. de vraag van uitleg van artikel 5.3 van de eenvormige Beneluxwet eveneens ertoe moeten leiden het gebruik van de handelsnaam die uitsluitend dient ter aanduiding van de onderneming niet aan te merken als normaal gebruik, d.w.z. dat dient ter onderscheiding van waren of diensten van een onderneming (conclusie van Advocaat-Generaal Berger in de zaak *Turmac/Reynolds*).



28. Van gebruik van het merk in de zin van artikel 5.3 van de eenvormige Beneluxwet op de merken is slechts sprake indien - kort gezegd - het desbetreffende teken in het economisch verkeer metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden (BenGH, arrest van 23 december 1985, Openbaar Ministerie en Unbas en anderen tegen De Laet en anderen, A 83/4). Een teken kan dus slechts de functie van merk vervullen als het publiek waartoe dat teken is gericht het als zodanig herkent, m.a.w. als teken waardoor de waar of de dienst wordt geïdentificeerd (A. Braun, noot onder arrest BenGH 7.11.1988, in Journal des Tribunaux, 1989, pp. 194-196). Er moet een waarachtige uitbating zijn, d.w.z. dat door het gebruik de aandacht van de consument gevestigd wordt op de herkomst van het product, zodat er tussen het product en de onderneming van de merkhouder in de geest van de consument een associatie tot stand komt (conclusie van Advocaat-Generaal Krings in voornoemde zaak A 83/4).

29. Maar ook in dit verband lijken de in het arrest van het Benelux-Gerechtshof in de zaak A 87/3 geformuleerde verduidelijkingen aanvullende feitelijke elementen te kunnen verschaffen voor de beantwoording van de vraag van uitleg in verband met artikel 5.3 van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

30. Voor zover een bedrijf hetzelfde teken heeft gekozen om de eigen onderneming aan te duiden en de aan de cliëntèle aangeboden diensten te karakteriseren en te individualiseren, kan het gebruik door dat bedrijf van zijn handelsnaam, d.w.z. van de aanduiding van de eigen onderneming, in feite als normaal gebruik van het dienstmerk in de zin van artikel 5.3 van de eenvormige Beneluxwet op de merken gelden, indien het gebruik van de handelsnaam door het publiek bovendien wordt opgevat als teken waarmee de aangeboden diensten als afkomstig van de aldus aangeduide onderneming worden geïdentificeerd.

31. Het feit dat de vennootschap Europabank als naamloze vennootschap verplicht is haar naam aan te duiden met vermelding van de woorden "naamloze vennootschap", voluit of afgekort, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap in alle van haar uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken (artikel 81, punten 1° en 2° van Boek I, titel IX, van het Belgische Wetboek van Koophandel) lijkt op zich niet te moeten leiden tot de conclusie dat het gebruik van de benaming EUROPABANK in combinatie met de vermelding van de vorm van de vennootschap door het publiek noodzakelijkerwijs slechts zal kunnen worden opgevat als de aanduiding van de vennootschapsnaam.

Een en ander zal afhangen van de bijzondere omstandigheden van het geval, waarbij rekening zou moeten worden gehouden met onder meer de duur en de omvang van het gebruik van het teken om te bepalen of het publiek het gebruik van de benaming EUROPABANK zal opvatten als teken waarmee een of meer diensten

als afkomstig van een bepaalde onderneming worden geïdentificeerd, dan wel louter als onderdeel van de aanduiding van een dienstverlenend bedrijf, los van de verleende diensten.

- 0 -

32. De vennootschap Banque pour l'Europe heeft voorts de nietigheid van het gedeponeerde dienstmerk ingeroepen op grond dat het depot zou zijn verricht voor diensten waarvoor het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, nu de vennootschap Europabank een regionale bank is, die zich niet met financiële of verzekeringsdiensten op de internationale markt bezighoudt, terwijl de cliëntèle bij het zien van het merk EUROPABANK onvermijdelijk zal aannemen te maken te hebben met een instelling van internationaal karakter die haar financiële, bank- of verzekeringsdiensten op de internationale markten aanbiedt.

33. Onder misleidend merk moet worden verstaan het woord- of beeldteken dat tot misleiding van het publiek kan leiden hetzij over de aard, de samenstelling of de kwaliteit van de waar, dan wel over de herkomst ervan. Dergelijke merken maken inbreuk op het vereiste van waarachtigheid, dat in de mededinging geldt en dat niets anders is dan een aspect, een verbijzondering van de toelaatbaarheid (Chronique de jurisprudence, Droits intellectuels door A. Braun en B. Van Reepinghen, Journal des Tribunaux, 1992, p. 533).

Van misleiding is er dus sprake wanneer het teken het publiek waarvoor het is bestemd op het verkeerde been zetten (Jurisclasseur, Marques, aflevering 7115, nr. 23) door een onjuiste indruk te wekken ten aanzien van de samenstelling of de herkomst van de waar (Voornoemde Chronique de jurisprudence, Droits intellectuels, J.T. 1992, p. 533).

34. Vaak doen feitelijke omstandigheden de rechters overhellen naar geldigheid of nietigheid van het merk (Chavanne en Burst, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, derde uitgave, nr. 937, p. 570).

De vennootschap Europabank betoogt overigens primair dat het op de weg van de feitenrechter had gelegen de vraag te beantwoorden, nu de taak van het Benelux-Gerechtshof tot uitlegging van rechtsregels is beperkt.

35. Uit de Memorie van Toelichting bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof volgt dat het Hof tot taak heeft de gelijkheid te verzekeren in de uitleg van de gemeenschappelijke rechtsregels.

Voor zover dienstmerken onder dezelfde juridische regeling als warenmerken vallen, doch nuances ten opzichte daarvan met betrekking tot de toepassing van de algemene beginselen van het merkenrecht niet zijn uitgesloten (Chavanne en Burst, Droit

de la propriété industrielle, Précis Dalloz, derde uitgave, nr. 46) treedt het Benelux-Gerechtshof bij de beantwoording van het algemene onderdeel van de vraag onder 2) niet in de plaats van de feitenrechters maar blijft het binnen de grenzen van zijn bevoegdheden als omschreven in artikel 6 van het Verdrag.

35. Wat geografische namen betreft, die als warenmerken worden gebruikt, houdt het misleidende karakter in het algemeen verband met bepaalde kenmerken of hoedanigheden van een waar, die door het publiek met een bepaalde geografische herkomst worden geassocieerd.

Er zal dus veelal van een misleidend warenmerk sprake zijn, doordat in strijd met de werkelijkheid naar een geografische naam wordt verwezen en aldus profijt wordt getrokken uit het verband dat het publiek zal leggen tussen de geografische naam en de aard, de kenmerken of de kwaliteit van de vervaardigde of verhandelde waar.

Niettemin dient erop te worden gewezen dat in de (met name Franse) rechtspraak de tendens te bespeuren valt merken welke uit geografische namen bestaan, die op het desbetreffende gebied geen bijzondere reputatie genieten, geldig te verklaren (Jurisclasseur, Marques, aflevering 7115, nr. 27).

36. Bij het vertalen van de in de rechtspraak voor warenmerken aangedragen oplossingen naar dienstmerken, zou het gebruik van een geografische naam ter onderscheiding van een activiteit van andere activiteiten slechts dan als misleidend moeten worden beschouwd, als moet worden aangenomen dat het publiek door de gebruikte geografische naam in de waan wordt gebracht dat er een verband bestaat tussen de gebruikte geografische naam en een of meer op een bepaald gebied ontplooiende activiteiten, doordat bij het publiek een associatie tot stand kan komen tussen die geografische naam en met name de aard en de wezenskenmerken van de aldus ontplooiende activiteit. Het territoriale of geografische werkterrein van het dienstverlenend bedrijf kan hier worden aangemerkt als deel uitmakend van de aard of de wezenskenmerken van een of meer verleende of aangeboden diensten, als het door het publiek (noodzakelijkerwijs) als zodanig wordt opgevat ten gevolge van de in de gebruikte geografische naam vervatte onjuiste verwijzing.

37. Het Benelux-Gerechtshof zal zich niet hebben uit te spreken over de door het "tribunal d'arrondissement" te Luxemburg gestelde specifieke vraag in verband met het gebruik van de term "Europa", aangezien de feitenrechters aan de hand van 's Hofs beantwoording van het algemene onderdeel van de tweede vraag en de feitelijke omstandigheden van het geval in staat zullen zijn te beslissen over het al dan niet misleidende karakter van het in deze zaak ter discussie staande dienstmerk.

38. De door het "tribunal d'arrondissement" te Luxemburg aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen zouden naar de mening van ondergetekende als volgt moeten worden beantwoord :

1) Het gebruik van de handelsnaam die uitsluitend dient ter aanduiding van het dienstverlenende bedrijf valt in de regel niet aan te merken als normaal gebruik, in de zin van artikel 5, onder 3, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, van een dienstmerk dat in wezen een onderscheidend teken van de diensten van de onderneming is.

Voor zover hetzelfde teken is gekozen om de onderneming aan te duiden en de aan de cliëntële aangeboden diensten te karakteriseren en te individualiseren, kan het gebruik van de handelsnaam evenwel door het publiek in feite worden opgevat als teken waarmee de aangeboden diensten als afkomstig van de aldus aangeduide onderneming worden geïdentificeerd.

De omstandigheid dat de als naamloze vennootschap opgerichte onderneming wettelijk verplicht is het gekozen teken als aanduiding van het bedrijf in combinatie met de vermelding van de vorm van de vennootschap te gebruiken, sluit op zich de mogelijkheid niet uit dat het publiek het gekozen teken in feite zal opvatten als een teken waarmee een of meer diensten als afkomstig van die onderneming worden gekarakteriseerd en geïndividualiseerd. Hoe een en ander door het publiek zal worden opgevat, zal met name afhangen van de duur en de omvang van het gebruik van het gekozen teken.

2) algemeen onderdeel :

Een uit een geografische naam bestaand dienstmerk valt in de zin van artikel 4, onder 2, van de eenvormige Beneluxwet op de merken als misleidend te beschouwen, als het publiek door de gebruikte geografische naam in de waan wordt gebracht dat er een verband bestaat tussen die geografische naam en de op een bepaald gebied ontplooiende activiteit(en), doordat bij het publiek een associatie tot stand kan komen tussen de gebruikte geografische naam en met name de aard of de wezenskenmerken van de ontplooiende activiteit(en). Het territoriale of geografische werkterrein van het dienstverlenend bedrijf dat merkhouder is, kan hier in aanmerking komen, als het door het publiek (noodzakelijkerwijs) wordt opgevat als deel uitmakend van de aard of de wezenskenmerken van een of meer verleende of aangeboden diensten ten gevolge van de in de gebruikte geografische naam vervatte onjuiste verwijzing.

specifiek onderdeel :

De vraag wordt door het Benelux-Gerechtshof onbeantwoord gelaten.

3) Het gebruik van een vennootschaps- of handelsnaam, waarmee de onderneming uitsluitend wordt geïndividualiseerd en

aangeduid, kan in het algemeen niet worden aangemerkt als gebruik van eens anders dienstmerk of een daarmee overeenstemmend teken in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, óók niet indien door de aldus geïndividualiseerde en aangeduide onderneming diensten worden aangeboden, waarvoor dat merk is gedeponeerd.

Maar de vennootschaps- of handelsnaam kan, in zoverre daarmee een onderneming wordt geïndividualiseerd en aangeduid, een teken zijn, dat in feite zodanig kan worden gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een of meer bepaalde, door de onderneming verleende of aangeboden, diensten welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden.

Luxemburg, 27 februari 1996