

Benelux Gerechtshof, 2 oktober 2000, Val v Valver

v

**MERKENRECHT****Overgangsrecht Merkenrichtlijn****Richtlijn rechtstreekse werking vanaf 31 december 1992 ter zake overeenstemming**

Overwegende dat, gelet op het algemeen beginsel van de rechtszekerheid, moet worden aanvaard dat gedurende de tijd dat de Lid-Staten niet verplicht waren om hun wetgeving aan te passen aan de Richtlijn en dit ook niet hadden gedaan — derhalve tot 31 december 1992 — het recht moet worden toegepast zoals dit toen, ongeacht de Richtlijn, volgens de nationale wetgeving en jurisprudentie gold; Overwegende dat voor zover de feiten zich hebben voorgedaan na het verstrijken van de omzettingstermijn van de Richtlijn — dus na 31 december 1992 — de dan geldende nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Richtlijn moet worden uitgelegd, ook al is niet voldaan aan het voorschrift dat de wetgeving in overeenstemming met de Richtlijn moet zijn gebracht; dat nu de bewoordingen van art. 13A (oud) geen belemmering vormen om dit artikel uit te leggen in overeenstemming met art. 5 van de Richtlijn, het hiervoor overwogene meebrengt dat voor de periode na 31 december 1992 het meergenoemde arrest van het Hof van 20 mei 1983 niet langer als richtinggevend voor de uitleg van art. 13A (oud) kan dienen doch dat dit artikel moet worden uitgelegd conform artikel 5 van de Richtlijn, zoals uitgelegd door het HvJEG in onder meer diens arrest van 11 november 1997

Overeenstemming**Verwarringsgevaar in plaats van associatiegevaar**

dat blijkens de uitlegging die het HvJEG van dit criterium heeft gegeven (het onder 12 genoemde arrest van 11 november 1997 en dat van **29 september 1998, nr. C-39/97, Jur. 1998, p. I-5507 inzake het merk CA-**

NON), het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

20. Overwegende dat uit het vorenstaande volgt, enerzijds dat de merkhouder zich op grond van art. 13A, aanhef en onder 1, BMW, uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de Richtlijn, tegen het gebruik dat van een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gemaakt, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, anderzijds dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

Publiek**Publiek dat met het teken wordt geconfronteerd; uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten**

Overwegende dat het publiek bij wie gevaar voor associatie, respectievelijk verwarring van het overeenstemmend teken met het merk kan ontstaan, het publiek is dat met het teken wordt geconfronteerd; dat voor de beoordeling van dat gevaar mede moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten (arrest van het **HvJEG van 22 juni 1999, nr. C-342/97, Jur. 1999, p. I-3819 inzake het merk LIONT'S**);

Vindplaatsen: NJ 2001, 246, m.nt. Verkade

Benelux Gerechtshof, 2 oktober 2000

(Kayser, Marchal, Roelvink, Gretsche, Lahousse, Davids, Beukenhorst, Engel, Verheyden)

(...)

Brouwerij Haacht N.V.,

tegen

Grandes Sources Belges N.V.

(...)

1. Gelet op het op 29 oktober 1998 door het Hof van Cassatie van België uitgesproken arrest in de zaak C.95.0148.N. van de naamloze vennootschap Brouwerij Haacht met zetel te Boortmeerbeek (Haacht) en de naamloze vennootschap (Société générale des grandes sources belges met zetel te Etalle (SGGSB), waarbij overeenkomstig art. 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

2. Overwegende dat de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt kunnen worden omschreven:

(1) Haacht, die houder is van het merk Val, heeft bij dagvaarding van 2 september 1992 een vordering tot stopzetting ingesteld tegen het gebruik sedert 1992

door SGGSB van de tekens Valvert en Valver voor het verhandelen van identieke waren, zijnde drinkwater en limonades, omdat zij gelijkenissen met het merk Val vertoonden die voldoende overeenstemmend waren om een associatiegevaar tussen merk en tekens te doen ontstaan. Haacht liet deze vordering steunen op art. 13A, aanhef en onder 1, BMW (oud) dat de merkhouder toelaat zich op grond van zijn uitsluitend recht te verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren.

(2) Het Hof van Beroep te Brussel heeft, bij arrest van 15 december 1994, het vonnis van de eerste rechter bevestigd, dat de vordering verworpen had, op grond dat er geen voldoende gelijkenis is om associatiegevaar te doen ontstaan tussen het merk Val en de tekens Valvert en Valver.

(3) Haacht heeft tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld wegens schending van voormeld art. 13A, aanhef en onder 1, BMW (oud). De voorziening in cassatie doet gelden dat bij de beoordeling van de vraag of de merkhouder zich op grond van die bepaling kan verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend teken door een derde, het volstaat dat merk en aangevochten teken op visueel, auditief of begripsmatig vlak in zijn geheel of afzonderlijk op elk vlak een zodanige gelijkenis vertonen dat de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

3. Overwegende dat het Hof van Cassatie de navolgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

1. Moet art. 13A, aanhef en onder 1, BMW vóór de wijziging bij het Protocol van 2 december 1992 aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het gebruik voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, van een teken dat zodanige gelijkenissen vertoont met het merk dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt?

2. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend is:

a. moet dit artikel dan aldus worden uitgelegd dat de houder van het merk in de vorengenoemde omstandigheden zich slechts kan verzetten tegen het gebruik waarvan sprake, indien daardoor verwarring kan ontstaan?

b. moet het begrip verwarring worden begrepen in de zin dat gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren?

3. In beide gevallen, moet dit artikel aldus worden uitgelegd dat de associatie respectievelijk de verwarring moet bestaan bij een betekenisvol deel van het publiek, of volstaat het dat de verwarring respectievelijk associatie zou kunnen ontstaan bij een consument met gemiddelde aandacht of nog bij enige andere persoon die in contact zou komen met het merk.

Ten aanzien van het verloop van het geding:

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig art. 6, vijfde lid, van het Verdrag een door de griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

5. Overwegende dat Mr. P. Maeyaert, advocaat te Brussel, namens de partij Haacht een memorie heeft ingediend; dat Mr. M. Chomé, advocaat te Brussel, Mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Mr. B. Dauwe, advocaat te Brussel, namens de partij SGGSB een memorie hebben ingediend;

6. Overwegende dat de Advocaat-Generaal J. du Jardin op 9 september 1999 schriftelijk conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht:

Ten aanzien van alle vragen:

7. Overwegende dat de vragen betrekking hebben op het bepaalde in art. 13A, aanhef en onder 1, BMW zoals die bepaling luidde voor de inwerkingtreding op 1 januari 1996 van het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de BMW, welk Protocol strekt tot aanpassing van de BMW aan de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), hierna kortweg aan te duiden als de Richtlijn;

8. dat blijkens het verwijzingsarrest het Hof van Cassatie wenst te vernemen hoe voormelde bepalingen van art. 13A dient te worden begrepen, gelet op de tekst van art. 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn en op de uitlegging die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) eraan heeft gegeven;

9. Overwegende dat art. 16, lid 1, van de Richtlijn bepaalt dat de Lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 28 december 1991 aan de Richtlijn te voldoen, doch dat op grond van het lid 2 van dat artikel de Raad die datum heeft uitgesteld tot uiterlijk 31 december 1992;

10. dat evenwel het hiervoor onder 7 genoemde Protocol eerst op 1 januari 1996 in werking is getreden;

11. Overwegende dat het Hof in zijn arrest van 20 mei 1983, nr. A 82/5 inzake het merk UNION (Jurisprudentie 1983, p. 36) heeft beslist dat het woord 'overeenstemmend' in de art. 3, 13A en 14B (oud) aldus moet worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is 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;

12. dat de in dit arrest gegeven uitleg niet in overeenstemming is met de Richtlijn, in het bijzonder niet met art. 5, lid 1, aanhef en onder b, zoals uitgelegd door het HvJEG in zijn arrest van [11 november 1997, nr. C-251/95, Jur. 1997, p.I-6191 inzake het merk SABEL](#);

13. Overwegende dat uit het arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat de feiten in deze zaak zich hebben voorgedaan vóór als na 31 december 1992, alsmede dat de gevorderde stopzetting mede betrekking heeft op de perioden vanaf 1 januari 1996;

14. dat daarom in de eerste plaats moet worden vastgesteld of en in hoeverre bij de beantwoording van de door het Hof van Cassatie gestelde vragen van toepassing is het recht neergelegd in de voorheen geldende wet zoals het Hof deze heeft uitgelegd in het hiervoor onder 11 genoemde arrest van 20 mei 1983 dan wel het recht dat geldt op grond van de Richtlijn zoals die door het HvJEG is uitgelegd in het hiervoor onder 12 genoemde arrest van 11 november 1997;

15. Overwegende dat, gelet op het algemeen beginsel van de rechtszekerheid, moet worden aanvaard dat gedurende de tijd dat de Lid-Staten niet verplicht waren om hun wetgeving aan te passen aan de Richtlijn en dit ook niet hadden gedaan — derhalve tot 31 december 1992 — het recht moet worden toegepast zoals dit toen, ongeacht de Richtlijn, volgens de nationale wetgeving en jurisprudentie gold;

16. Overwegende dat voor zover de feiten zich hebben voorgedaan na het verstrijken van de omzettingstermijn van de Richtlijn — dus na 31 december 1992 — de dan geldende nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Richtlijn moet worden uitgelegd, ook al is niet voldaan aan het voorschrift dat de wetgeving in overeenstemming met de Richtlijn moet zijn gebracht;

17. dat nu de bewoordingen van art. 13A (oud) geen belemmering vormen om dit artikel uit te leggen in overeenstemming met art. 5 van de Richtlijn, het hiervoor overwogene meebrengt dat voor de periode na 31 december 1992 het meergenoemde arrest van het Hof van 20 mei 1983 niet langer als richtinggevend voor de uitleg van art. 13A (oud) kan dienen doch dat dit artikel moet worden uitgelegd conform artikel 5 van de Richtlijn, zoals uitgelegd door het HvJEG in onder meer diens arrest van 11 november 1997;

Ten aanzien van de eerste en de tweede vraag:

18. Overwegende dat art. 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn de merkhouders toestaat het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken in de door die bepaling gegeven omstandigheden te verbieden, 'indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk';

19. dat blijkens de uitlegging die het HvJEG van dit criterium heeft gegeven (het onder 12 genoemde arrest van 11 november 1997 en dat van [29 september 1998, nr. C-39/97, Jur. 1998, p. I-5507 inzake het merk CANON](#)), het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

20. Overwegende dat uit het vorenstaande volgt, enerzijds dat de merkhouders zich op grond van art. 13A, aanhef en onder 1, BMW, uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de Richtlijn, tegen het gebruik dat van een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gemaakt, slechts kan verzetten indien

daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, anderzijds dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

Ten aanzien van de derde vraag:

21. Overwegende dat die vraag betrekking heeft op het associatiegevaar wat betreft de periode voor 31 december 1992 en op het verwarringsgevaar voor de periode na 31 december 1992;

22. Overwegende dat het publiek bij wie gevaar voor associatie, respectievelijk verwarring van het overeenstemmend teken met het merk kan ontstaan, het publiek is dat met het teken wordt geconfronteerd;

23. dat voor de beoordeling van dat gevaar mede moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten (arrest van het [HvJEG van 22 juni 1999, nr. C-342/97, Jur. 1999, p. I-3819 inzake het merk LIONT'S](#));

Ten aanzien van de kosten:

24. Overwegende dat het Hof volgens art. 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen;

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

26. Gelet op de conclusie van Advocaat-Generaal J. du Jardin;

27. Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België bij arrest van 29 oktober 1998 gestelde vragen;

Verklaard voor recht:

Ten aanzien van de eerste en de tweede vraag tezamen:

28. Voor zover de feiten zich hebben voorgedaan vóór 31 december 1992 moet art. 13A, aanhef en onder 1 (oud) BMW, aldus worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is 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;

29. Voor zover de feiten zich hebben voorgedaan na 31 december 1992 moet, in het licht van art. 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Eerste Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), art. 13A, aanhef en onder 1 (oud) BMW, aldus worden uitgelegd:

a) dat de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk;

b) dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken

wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

Ten aanzien van de derde vraag:

30. Art. 13A, aanhef en onder 1, BMW, moet, zowel vóór als na 31 december 1992, aldus worden uitgelegd dat er van gevaar voor associatie, respectievelijk verwarring sprake is zo dit gevaar aanwezig kan worden geacht bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten.

Conclusie Advocaat-Generaal Du Jardin:

De casuspositie

1. De Brouwerij Haacht, titularis van het merk Val heeft, bij dagvaarding van 2 september 1992, een vordering tot stopzetting ingesteld tegen het gebruik sedert 1992 door de Société Générale des Grandes Sources Belges (SGGSB) van de tekens Valvert en Valver, voor het commercialiseren van identieke waren, omdat zij gelijkenissen met het merk Val vertoonden die voldoende overeenstemmend waren om een associatiegevaar tussen merk en teken te doen ontstaan. Voordien had de Brouwerij Haacht SGGSB in gebreke gesteld om van het gebruik van de naam Valvert af te zien. SGGSB gaf hieraan geen gevolg, hoofdzakelijk op grond dat het merk Val geen, hoogstens een onderscheidend vermogen had.

De Brouwerij Haacht steunde haar vordering tot stopzetting op art. 13, A, 1, 1° van de éénvormige Beneluxwet op de merken (BMW), dat de merkhouder toelaat zich op grond van zijn uitsluitend recht te verzetten tegen elk gebruik dat van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren.

Het Hof van beroep te Brussel heeft, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de vordering verworpen, op grond dat er geen voldoende gelijknis tussen merken en tekens was om associatiegevaar te doen ontstaan.

Eiseres heeft tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld wegens schending van voormeld artikel 13, A, 1, 1° BMW.

2. Betoogd wordt dat, bij de beoordeling van de vraag of een merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend teken door een derde, 'volstaat dat merk en aangevochten teken (...) een zodanige gelijknis vertonen dat de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt'.

Te dezen wordt niet betwist dat de litigieuze merken en tekens op identieke waren betrekking hebben.

3. Uitgangspunt van de discussie voor de grondrechter was de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, m.n. de arresten van 11 (niet 17) november 1997 (zaak Sabel) en van 29 september 1998 (zaak Cannon).

Volgens deze rechtspraak moet, leest men in het arrest van het Hof van cassatie van 29 oktober 1998 (zesde blad), het criterium 'gevaar voor verwarring, inhouden-

de de mogelijkheid van associatie met het oudere merk' zo worden uitgelegd dat 'gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren'.

Krachtens art. 13, A, 1, 1° BMW-oud (d.i. voor de wijziging door het protocol van 2 december 1992, dat de Europese richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB, 1989, L 40) in de BMW heeft geïmplementeerd (zie infra) 'kan de merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik van een merk of van een overeenstemmend teken'.

4. Voor het Hof van cassatie rijzen aldus verschillende vragen:

Hoe moet, gelet op de genoemde richtlijn en de uitlegging die het Hof van Justitie heeft gegeven, het begrip 'overeenstemmend' bevat in art. 13, A, 1, 1° BMW worden begrepen?

Wie wordt in aanmerking genomen om die overeenstemming te beoordelen? Een 'betekenisvol deel van het publiek', zoals door het door het cassatieberoep bestreden arrest wordt beslist? Of enkel de gemiddeld aandachtige consument?

De door het Belgisch Hof van Cassatie aan het Benelux-Gerechtshof gestelde prejudiciële vragen hebben aldus betrekking op de maatstaven voor de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken in de zin van art. 13, A, 1, 1° BMW.

De prejudiciële vragen:

5.1. Moet artikel 13, A, eerste lid, 1°, BMW voor de wijziging van 2 december 1992, aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het gebruik voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, van een teken dat zodanige gelijkenissen vertoont met het merk dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het teken en het merk worden gewekt?

5.2. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend is:

a. moet dit artikel dan aldus worden uitgelegd dat de houder van het merk in de voren genoemde omstandigheden zich slechts kan verzetten tegen het gebruik waarvan sprake, indien hierdoor verwarring kan ontstaan?

b. moet het begrip verwarring worden begrepen in de zin dat gevaar voor verwarring niet reeds kan aanwezig worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren?

5.3. In beide gevallen, moet dit artikel aldus worden uitgelegd dat de associatie respectievelijk de verwarring moet bestaan bij een betekenisvol deel van het publiek, of volstaat het dat verwarring respectievelijk associatie zou kunnen ontstaan bij een consument met gemiddelde aandacht of nog bij enige andere persoon die in contact zou komen met het merk?

— Ten aanzien van het recht

6. De problematiek heeft betrekking op de reikwijdte van de wettelijke bescherming van het merk.

De vraag naar bescherming kan rijzen vanaf de mogelijkheid (of het gevaar) van overeenstemming tussen merken en tekens.

Houdt die overeenstemming in dat er een mogelijkheid (of een gevaar) voor associatie tussen merken en tekens moet aanwezig zijn?

Moet die associatie die de consument kan doen tussen merken van die aard zijn dat er bij hem verwarring wordt verwekt?

— De essentie van het merk

7. Als uitgangspunt van de redenering om die vragen te kunnen beantwoorden, moet men zich herinneren wat de essentie van het merk is.

Het merk bestaat om een waar (of dienst) te individualiseren en voor het publiek kenbaar en herkenbaar te maken. Het merk dient als symbool van de waar, om zijn herkomst te doen kennen en de verkoop ervan te bevorderen. De omvang van de bescherming hangt hoofdzakelijk af van het onderscheidend vermogen van het merk, een eigenschap die het merk (en het teken) moet bezitten, om een geldig merk te zijn, in de zin van art. 1 BMW. 'Une marque n'est valable que si elle est distinctive' (Van Bunnem L., Examen de jurisprudence, 1992–1998, R.C.J.B., 1999, 291, in het bijzonder no 6; Eeckman P., 'De beschermingsomvang van het merk ex art. 13, A, 1, 1° BMW, RW 1985–86, (770) 784); — het arrest Wrigley/Benzon, van 5 oktober 1982, Jurisprudentie, 1981–82, 20).

8. Te noteren is dat het merk niet enkel herkomst-aanduidend is; het heeft ook een publiciteitsfunctie, en een functie van drager van de goodwill van de merkhouder, functies die ook bescherming verdienen (Zie Martens S., geciteerd door Van Innis T., *Les signes distinctifs*, no 519).

9. Men zal in dit specifiek verband de conclusie van Ernest Krings, advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechthof, voor het Unionarrest van 20 mei 1983, (Zaak 82/5, Benelux, Jurisprudentie 1983, 41; — RW 1983–84, (153) 156) willen herlezen: 'Het merk (heeft) twee doeleinden te vervullen: enerzijds de consument een waarborg van kwaliteit te bieden, gelet op de oorsprong van het product, en, anderzijds, de merkhouder een bescherming van de goodwill te verlenen. Traditioneel volgde hieruit dat de wet tot doel had de onderscheidende kracht te beschermen en gevaar voor verwarring te voorkomen' (Eeckman P., op cit., 779; Van Innis Th., op.cit, no 518).

— Het begrip overeenstemmend ex art. 13, A, 1, 1° BMW:

10. Desbetreffend moet men onvermijdelijk refereren aan het hierboven reeds geciteerd Union-arrest van 20 mei 1983 omdat dit arrest bepaald heeft naar welke maatstaf het begrip overeenstemming diende begrepen te worden.

11. Het essentieel van de omschrijving van het begrip overeenstemming, d.i. de notie waarmee het Benelux-Gerechthof de bescherming van het merk onder art. 13, A, 1, 1° afbakent, is dat 'merk en teken zodanig gelijkens moeten vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt gecon-

fronteerd, associaties tussen het teken en het werk worden gewekt'.

Dit associatief verband tussen merk en teken moet globaal worden beoordeeld, 'elk in zijn geheel en in hun onderling verband' leest men in het Union-arrest.

Om de drempel van de beschermingszone te bepalen, zal de rechter oog moeten hebben voor de punten van overeenstemming, eerder dan voor de punten van verschil. De rechtsleer gewaagt van 'totaal indruk' (Van Bunnem en Putteman, Examen de jurisprudence — *Marques et signes distinctifs*, R.C.J.B., 1994, 42).

12. Opvallend is dat in deze omschrijving van het begrip 'overeenstemming' het Hof, anders dan de advocaat-generaal, geen verwijzing of allusie naar een verwarringsgevaar doet (Eeckman, op.cit., p. 780).

13. Hieruit zou kunnen blijken dat de overeenstemming 'de enige en voldoende voorwaarde voor het vaststellen van de merkinbreuk' zou zijn. De overeenstemming zou zonder meer de beschermingsomvang bepalen die het merk toekomt onder art. 13, A, 1. (Eeckman, op.cit., p. 770 en 775).

Volgens die uitlegging kan van overeenstemming worden gesproken zodra de mogelijkheid bestaat dat een associatief verband wordt gelegd tussen merken en tekens, dwz het vermogen van het betwist merk of teken om bij het publiek associaties met het beschermd merk of teken op te roepen.

14. Hiermee is de aard van de associatie nog niet bepaald. Kan de loutere associatie volstaan? Of moet zij van die aard te zijn dat verwarring mogelijk is?

— De mogelijkheid van verwarring

15. Van een gevaar voor verwarring gewaagde Advocaat-generaal Krings in zijn reeds aangehaalde conclusie voor het Union-arrest, terwijl het Benelux-Gerechthof hierop in zijn arrest met geen woord alludeerde, zonder evenwel de confusiemogelijkheid uitdrukkelijk uit te sluiten.

16. M.i. kan het element verwarring bij de beoordeling van een merkinbreuk niet worden ontweken. Maar blijft de vraag hoe dit element moet worden verstaan?

17. Men zou, enerzijds, kunnen stellen dat de associatie niet meer dan op een verband tussen twee merken wijst. Dit leidt m.i. tot een te brede interpretatie van associatie-element van de wettelijke bescherming van een merk.

18. Anderzijds kan er geen sprake zijn van verwarring door het enkele feit dat merken, wegens bepaalde overeenstemmingen, met elkaar kunnen geassocieerd worden. Verwarring vergt meer. Er zou verwarring zijn, als het associatief verband dat het publiek legt tussen merken (en tekens) van die aard is dat men er niet meer in slaagt de merken te onderscheiden. Dit is misschien een te strikte interpretatie van het verwarringselement van de bescherming van het merk.

19. Alleszins ten aanzien van merken die op identieke waren betrekking hebben — en dit is te dezen het geval — kan de enkele associatie, die de consumenten tussen twee merken kunnen doen niet volstaan om het beschermingssysteem in werking te zetten.

20. De mogelijkheid van associatie kan wel bepalend zijn, maar dan als drempel van het verwarringsgevaar.

Het risico van verwarring impliceert dat er eerst een associatief verband tussen merken en tekens wordt gelegd (lees de noot Gielen Ch., onder Hof van beroep te Brussel, 27 mei 1993, I.E.R., 1993, p. 114, geciteerd door Van Innis T., op.cit., no 523).

21. In dit verband moet voor de vaststelling van een merkinbreuk de factor 'verwarring' in aanmerking komen, hoewel, volgens de tekst zelf van de BMW, het gevaar voor verwarring bij overeenstemming niet zou meetellen (Eeckman P., op.cit., 779).

22. Het probleem moet met realiteitszin worden bekeken.

In vele gevallen zal de associatie tussen merken in verband met soortgelijke waren een mogelijkheid van gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van die waren doen ontstaan (Gielen en Wickers Hoeth, Merkenrecht, no 1078).

23. Het begrip 'overeenstemming' kan moeilijk worden uitgelegd zonder de factor 'verwarring' bij die appreciatie te betrekken. Het verwarringsgevaar blijft aldus een elementair uitgangspunt bij het beoordelen of overeenstemmende merken in het kader van art. 13, A, 1, 1° BMW vallen (Eeckman P., op.cit., 772) en is aldus niet los te denken van de factor 'associatie', ook niet te omzeilen, ten opzichte van waren waarvoor overeenstemmende merken worden gebezigd.

24. Deze zienswijze kan worden afgeleid uit de Europese Harmonisatierichtlijn (?), en uit de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (?).

? De Harmonisatierichtlijn

25. Om het merkenrecht van de Europese Unie te harmoniseren, werd door de Raad een Richtlijn 89/104/EEG gegeven die in de BMW geïmplementeerd werd door het Protocol van 2 december 1992 (van kracht in de Benelux op 1 januari 1996, Belg. Staatsbl., 12 maart 1996, 5317).

26. Dit verplicht de nationale rechter zijn nationale wetgeving van vóór en na de EG-richtlijn in het licht van de bewoordingen en van het doel ervan toe te passen en uit te leggen (Belg. Cass., 2 december 1996, AC 1996, no 470, en de noot p. 1135; — Verhoeven J., 'L'application ou la prise en considération des directives communautaires en droit belge', R.C.J.B., 1998, 195 e.v.).

27. De nationale rechter heeft tevens de verplichting zich te houden aan de interpretatie van die richtlijn door het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen (Van Bunn L., Examen de jurisprudence (1992 à 1998) — Marques et signes distinctifs, R.C.J.B., 1999, (291), meer bepaald no 36, p. 341; — te vergelijken met de kroniek van dezelfde auteur in R.C.J.B., 1994, (73), meer bepaald no 41, p. 121).

28. Het Hof van Justitie wijst inderdaad duidelijk op de verplichting van een richtlijnconforme interpretatie van het nationale recht, om het even of dit recht van vroegere of van latere datum is dan de richtlijn (arrest Marleasing S.A., van 13 november 1990, C-106/89, Jurisprudentie, 1990, 1, 4135).

29. Krachtens artikel 4, 1, b, van de voornoemde Harmonisatierichtlijn kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik van een merk of van een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien het aangevochten merk of teken gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, en daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

30. Krachtens artikel 5, 1, b, van dezelfde richtlijn heeft de merkhouders een uitsluitend recht om iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, 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.

31. Als voorwaarde voor de overeenstemming is aldus duidelijk gesteld dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het andere merk. 'Il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion' (Richtlijn, tweede considerans).

32. Hieruit blijkt m.i. ontegensprekelijk dat associatiegevaar geen apart begrip meer is, maar één element onder andere ter beoordeling van het verwarringsgevaar. De twee factoren associatie en verwarring zijn nauw verbonden; associatie volstaat niet per se, maar zij is de drempel die kan leiden tot verwarring. Het is in dit kader dat de wettelijke bescherming in gang kan komen.

33. Opvallend is evenwel dat het in de Richtlijn voorkomend begrip verwarringsgevaar door het Protocol van 1992 niet is opgenomen. Een uitleg hiervoor vindt men in de memorie van toelichting: 'Het is immers niet denkbaar dat een teken met een beschermd merk wordt verward, zonder dat er tussen het teken en het merk een associatie is gewekt (Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de éénvormige BMW, V 15, 16).

34. Overigens moet worden opgemerkt dat het begrip associatiegevaar reeds door de Benelux-jurisprudentie was ontwikkeld, waaruit men vermag af te leiden dat de interpretatie van het begrip overeenstemming door het Benelux-Gerechtshof (bedoeld is het Union-arrest 82/5, reeds geciteerd) 'een Gemeenschapsrechtelijk aanvaardde norm' is geworden, geïnspireerd door die Benelux-jurisprudentie, 'zodat, in beginsel, de tekst van het huidige artikel 13, A, 1, 1° BMW gehandhaafd zou kunnen worden' (ibid.; — lees desbetreffend: Harles G., 'La jurisprudence Luxembourgeoise en matière de marques', in 'Een kwart eeuw Benelux-Merkenrecht', Benelux-merkenbureau, 1996, (87), 92).

Van Innis Th. (op.cit., no 523) citeert Braun A.: 'Le conseil des ministres s'est rallié à la proposition des Etats du Benelux, insistant pour que soit intégré dans le critère de risque de confusion celui de la possibilité d'association, tel qu'il avait été dégagé par la Cour de

Justice Benelux, suivie en cela par les juridictions nationales. Il n'est pas douteux qu'en apportant cette (...) modification (...) le conseil des ministres a entendu maintenir la jurisprudence de Benelux' (Braun A., 'La nouvelle loi Benelux sur les marques, ce qui doit changer, ce qui doit demeurer', T.B.H., 1993, 614).

35. Het begrip overeenstemming moet derhalve in samenhang met gevaar voor verwarring worden uitgelegd; dit gevaar vormt de grondslag van de bescherming van de merkhouder. En de mogelijkheid van verwarring wordt hiermee een vereiste voor het optreden van de merkhouder op grond van art. 13, A, 1, 1°, BMW. De enkele mogelijkheid van associatie kan niet volstaan.

36. Het is overigens om te vermijden dat het verwarringsgevaar' al te beperkend zou worden geïnterpreteerd dat het begrip associatiegevaar in de Harmonisatierichtlijn werd opgenomen (lees over de verwarde logistiek bij de aanpassing van het Merkenrecht ingevolge de Europese richtlijn: Van Bunnem L., op.cit., RCJB, 1999, no 36 e.v.).

37. Indien de wetgever niet uitdrukkelijk heeft gepreciseerd dat door de gelijkenissen of overeenstemmingen verwarring moet kunnen ontstaan, leidt een richtlijn-conforme interpretatie toch hiertoe, zonder evenwel contra legem te zijn, zonder met de tekst van art. 13, A, 1, 1°, BMW onverenigbaar te zijn. Dit kan uit de analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie blijken.

?. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

38. Twee arresten dienen in het bijzonder vermeld te worden, omdat zij ten aanzien van de huidige vraagstelling en m.b.t. de uitlegging van art. 13, A, 1, 1° — BMW belangrijk zijn. Bij het stellen van de prejudiciële vragen refereert overigens het Belgisch Hof van Cassatie aan die arresten.

— het SABEL-arrest van 11 november 1997

39. Uit de lezing van dit arrest blijkt dat de associatie die het publiek kan doen tussen merken en tekens niet langer voldoende is om tot een merkinbreuk te besluiten. Merken en tekens moeten ook met elkaar worden verward.

'Het begrip associatiegevaar is geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan.'

Associatie is een 'speciës van het verwarringsgevaar' (Sabel-arrest, no 18).

De bescherming van de wet zou aldus niet kunnen worden ingeroepen, 'indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan. Gevaar voor verwarring is niet reeds aanwezig (...) indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmend begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren'.

Anders gezegd de mogelijkheid van associatie kan per se niet volstaan. Er moet tevens een verwarringsgevaar zijn, waardoor het publiek zich kan vergissen o.m. in de herkomst van de betrokken waren.

De overeenstemming tussen merken en tekens moet door het associatief verband dat het publiek erin kan leggen verwarring kunnen verwekken.

40. De twee factoren van risico's, associatie en verwarring, zijn niet onverenigbaar; zij laten ook geen alternatief toe. Het zijn integendeel complementaire begrippen, die zelfs cumulatief in aanmerking moeten genomen worden, om, bij overeenstemming, tot wettelijke bescherming van de merkhouder te kunnen leiden.

41. In zijn commentaar van het Sabel-arrest, schrijft Van Bunnem L.: 'La Cour a très clairement exclu l'association simple qu'on pourrait appeler aussi l'association-rappel par opposition à l'association génératrice de confusion, la seule qui puisse désormais être retenue comme critère d'infraction' ('Exit le risque d'association — Retour au risque de confusion', J.T., 1998, 227). Hij besluit zijn analyse als volgt: 'L'arrêt de la Cour va obliger à une toilette du texte de l'article 13, A, 1, b, de la loi uniforme Benelux actuelle, dont il faudra éliminer la phrase 'un risque d'association entre le signe et la marque' pour lui substituer les termes de la directives à savoir 'un risque de confusion qui comprend le risque d'association' (ibid.).

Wij hebben reeds gewezen op het feit dat de wetgever die tekstaanpassing niet heeft gedaan (cfr. supra over de verwarde logistiek bij de aanpassing van het merkenrecht ingevolge de harmonisatierichtlijn ...).

— Het CANNON-arrest van 29 september 1998

42. Dit arrest bevestigt de uitlegging van het Sabel-arrest.

'(...) is (...) de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in die voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden'.

43. Uit die rechtspraak volgt dat voor de overeenstemming, de begrippen verwarring en associatie in samenhang moeten worden gehanteerd. De overeenstemmingen moeten van die aard zijn dat voor de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan, inhouden de mogelijkheid van associatie.

Hiermee rijzen twee vragen:

44. Eerste vraag: Is de uitlegging die het Hof van Justitie van de Harmonisatierichtlijn geeft, en waarmee het Benelux-Gerechtshof dient rekening te houden, niet contra legem, d.i. onverenigbaar met de tekst van art. 13, A, 1, 1° BMW (oud), te dezen toepasselijk?

Als men aanvaardt (cfr. supra) dat de Harmonisatierichtlijn de interpretatie van het Benelux-Gerechtshof heeft geïntegreerd, dan kan het Benelux-Gerechtshof de rechtspraak van het Hof van Justitie zonder bezwaar tot de zijne maken, zonder de tekst van art. 13, A, 1, 1° geweld aan te doen, zonder die tekst contra legem uit te leggen.

Overigens is opvallend dat, met die Europese uitlegging, men onvermijdelijk terug aan de conclusie van Advocaat-generaal Krings bij het Union-arrest (cfr. supra) kan refereren (Van Bunnem L., ibid., no 36)!

Dit kan ook aanleiding geven tot een andere lezing van dit Union-arrest.

Zou het niet kunnen zijn dat het Benelux-Gerechtshof, bij het wijzen van het Union-arrest — bakermat voor de uitlegging van het begrip overeenstemming —, zon-

der, bij de omschrijving van het woord overeenstemmend, uitdrukkelijk te gewagen van een gevaar voor verwarring, dit gevaar impliciet in zijn beoordeling heeft betrokken, m.n. wanneer het als voorwaarde stelt dat merk en teken 'zodanige gelijkenissen vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt'?

Zou die formulering niet als een impliciete omschrijving van de verwarringsmogelijkheid kunnen worden beschouwd, althans nu, gelet op de nieuwe context van het merkenbeschermingssysteem, ingevolge de Europese richtlijn, haar interpretatie door het Hof van Justitie, en de aanpassing van het Merkenrecht door het Protocol van 1992?

45. Tweede vraag: Dient het Benelux-Gerechtshof aan het Hof van Justitie geen prejudiciële vraag tot uitlegging te stellen, in zoverre de door het Belgisch Hof van cassatie gevraagde interpretatie een probleem van Gemeenschapsrecht doet rijzen, omdat, bvb, de in de BMW voorkomende begrippen niet samenvallen met de begrippen zoals verwoord in de Europese Richtlijn (Zie desbetreffend De Grijse L., 'Wie is nu de prejudiciële rechter in merkenzaken?', in 'Een kwart eeuw Benelux-Merkenrecht, Benelux-Merkenbureau, 1996, p. 129, noot 39)?

Over 'la directive européenne d'harmonisation du droit des marques' schrijft Van Bunnin L., 'Il est à noter que la directive, faisant partie du droit communautaire, la transposition des dispositions de celle-ci dans le droit Benelux permet aux tribunaux des pays du Benelux, de poser directement à la Cour de Justice européenne, des questions qui relèvent à la fois de la directive et de la L.B.M.

De même, la Cour de Justice Benelux est désormais obligée, si la question d'interprétation qui lui est soumise est relative à une disposition commune à la législation du Benelux et à la législation communautaire, de questionner elle-même la Cour de Justice'. (Van Bunnin L., op.cit., RCJB, 1999, no 2, p. 294; arrest Dior/Evora, van 4 november 1997).

46. De uitlegging van begrippen van Gemeenschapsrecht, als verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, die in de Harmonisatierichtlijn voorkomen, kan inderdaad tot een prejudiciële vraagstelling leiden, tenzij de betrokken Gemeenschapsrechtelijke bepaling reeds door het Hof van Justitie werd uitgelegd (zie in dat verband de reeds genoemde arresten Sabel en Cannon), en tenzij de juiste wijze van toepassing van het Gemeenschapsrecht dermate duidelijk is dat voor gerede twijfel geen plaats is.

Desbetreffend heb ik reeds gewezen op de wil van de Gemeenschapswetgever (cfr. supra) om een te strikte uitlegging van de verwarring te vermijden, en op zijn impliciete verwijzing naar en integratie van de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof (cfr. Braun A., op.cit., en Van Innis Th., op.cit.).

In dit opzicht dringt zich, m.i., het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie niet op.

Tot besluit meen ik te mogen adviseren dat overeenstemming interpreteren op grond van de enkele

mogelijkheid van associatie, zonder te gewagen van een verwarringsgevaar niet richtlijnconform zou zijn.

Conclusie

47. In het licht van vorenstaande beschouwingen, stel ik het Hof voor de door het Belgisch Hof van Cassatie gestelde vragen als volgt te beantwoorden:

Antwoord op vraag 1:

De enkele associatie tussen overeenstemmende merken en tekens met betrekking tot identieke of soortgelijke waren volstaat niet om de merkhouders het recht te geven op artikel 13, A, 1, 1° BMW, vóór de wijziging door het Protocol van 2 december 1992, beroep te doen.

Antwoord op vraag 2:

Voornoemd artikel moet aldus worden uitgelegd dat de houder van het merk in de voren genoemde omstandigheden zich slechts kan verzetten tegen het gebruik waarvan sprake, indien hierdoor verwarring kan ontstaan. Gevaar voor verwarring kan niet reeds aanwezig worden geacht door de omstandigheid dat het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripshouding met elkaar zou kunnen associëren.

Antwoord op vraag 3:

De factor verwarring moet in aanmerking worden genomen uitgaande van de reactie van de betrokken consumenten.

Wie zijn die consumenten?

De vraag moet met realiteitszin worden beoordeeld.

'Het leven speelt zich af op de markt (...) en de rechter zal zich dus onwillekeurig afvragen hoe het publiek 'op de markt' merk en teken zal percipiëren' (Gielen en Wichers Hoeth, op.cit., no 1082).

Bedoeld is, niet een betekenisvol deel van het publiek, ook niet noodzakelijk geïmitieerde en kritische consumenten, ook niet dezen die bij de aankoop een gemiddelde aandacht aan merk en teken besteden, maar:

— 'iemand die met het teken wordt geconfronteerd' (cfr. het Union-arrest),

— 'la classe des gens à laquelle le produit est destiné' (Braun A., précis des marques (1995), no 368),

— 'le public susceptible d'être confronté au signe (distinctif) d'une marque' (Van Innis T., op.cit., no 115).

— enige persoon die in contact komt met het merk of teken.

In zoverre geen theoretisch mogelijkheid tot verwarring in aanmerking wordt genomen, maar een concrete en reële mogelijkheid daartoe, is door de formule 'enige persoon die in contact komt met het merk of teken', de groep consumenten bedoeld, d.i. het publiek onderwerp van de merkactie.

De samenstelling van dit publiek is overigens polyform en zal meestal door de aard van de verkochte waar bepaald zijn.

De formule die gewaagt van enige persoon betekent natuurlijk niet dat de reactie van één enkele persoon zou volstaan om het beschermingssysteem in gang te zetten.