

Benelux Gerechtshof, 28 juni 2007, Europolis**EUROPOLIS****MERKENRECHT****Onderscheidend vermogen****• Onderscheidend vermogen in één Beneluxtaal is voldoende**

Deze laatste vraag moet ontkennend worden beantwoord. Zoals het Hof in zijn arrest van 26 juni 1989 (zaak nr. A 8717, Isoverl/Isoglass, Jur. 1989, bladzijde 2) heeft overwogen, heeft het voorschrift van artikel 13, C, lid 1, BMW (thans artikel 2.20, lid 4, BVIE) betrekking op de beschermingsomvang van een ingeschreven merk, in welk kader het nadere regels geeft ter beantwoording van de vraag of het aangevallen teken moet worden beschouwd als "een overeenstemmend teken". Voor toepassing van het artikel bij de beantwoording van de vraag of een inschrijving als merk toelaatbaar is, bestaat geen grond. Voor het aannemen van onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Richtlijn is dan ook niet vereist dat ook de vertaling van het teken in de andere in de Benelux gesproken officiële talen in de gebieden waar deze talen gesproken worden, door het in aanmerking komende publiek eveneens als merk wordt opgevat.

Vindplaatsen: IER 2007, nr. 86, p. 321, BIE 2008, nr. 3, p. 783

Benelux Gerechtshof, 28 juni 2007

(J. Jentgen, I. Verougstraete, W.J.M. Davids, E. Forrier, D.H. Beukenhorst, M.-P. Engel, A.M.J. van Buchem-Spapens, E. Wauters, A. Wantz,)

(...).

ARREST

van 28 juni 2007

Inzake

BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V.

tegen

BENELUX-MERKENBUREAU

(...)

1. In het arrest van het Benelux-Gerechtshof (verder : het Hof) van 29 juni 2006 heeft het Hof de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij beschikking van 27 januari 2005 in de zaak R98/474 van de naamloze vennootschap BOVEMIJ VERZEKERINGEN NV., gevestigd te Nijmegen (verder: Bovemij), tegen het BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage (verder: het BMB), aan dit Hof gestelde vraag van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) onder nummer (1) beantwoord. De vraag onder nummer (4) betreft de uitleg van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten, PbEG 1989, L40, bladzijde 1 (verder: de Richtlijn), en is gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (het HvJEG) en aan dit Hof. Voorzover in deze vraag tevens

een vraag omtrent de uitlegging van de BMW ligt besloten, heeft het Hof de beantwoording daarvan aangehouden totdat het HvJEG uitspraak heeft gedaan.

Ten aanzien van het verdere verloop van het geding

2. Het HvJEG heeft bij arrest van 7 september 2006, nr. C-108/05, uitspraak gedaan en daarbij antwoord gegeven op de hem gestelde prejudiciële vragen.

3. Het Hof heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de antwoorden van het HvJEG, van welke gelegenheid partijen, het BMB bij monde van zijn rechtsopvolgster de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, gebruik hebben gemaakt.

4. De Advocaat-Generaal L. Strikwerda heeft op 16 maart 2007 nader schriftelijk conclusie genomen, waarop partijen een nadere reactie konden indienen.

Ten aanzien van het recht**Met betrekking tot de vierde vraag:**

5. De door het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan het Hof en aan het HvJEG gestelde vraag luidt als volgt:

"(4) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Richtlijn, van een - uit een of meer woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand - teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied? Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien/vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?"

6. Het HvJEG heeft in het vermelde arrest voor recht verklaard:

"1) Artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. 2) Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren."

7. Met de vierde vraag wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernemen in hoeverre bij de beantwoording - aan de hand van de door het HvJEG voorgeschreven maatstaf - van de vraag of in een geval

als het onderhavige een merk als gevolg van het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen, rekening moet worden gehouden met enige bepaling van de BMW. Het Gerechtshof heeft daarbij kennelijk het oog gehad op artikel 13. C, lid 1, BMW (thans artikel 2.20, lid 4, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 (hierna: BVIE)), waarin is bepaald dat het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere dezer talen. In het bijzonder gaat het dan om de vraag of deze bepaling meebrengt dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Richtlijn, van een teken dat in het Nederlands luidt, niet alleen vereist is dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in het gebied van de Benelux waar Nederlands wordt gesproken, maar ook vereist is dat de vertaling van het teken in de andere in de Benelux gesproken officiële talen in de gebieden waar deze talen gesproken worden, door het in aanmerking komende publiek eveneens als merk wordt opgevat.

8. Deze laatste vraag moet ontkennend worden beantwoord. Zoals het Hof in zijn arrest van 26 juni 1989 (zaak nr. A 8717, Isoverl/Isoglass, Jur. 1989, bladzijde 2) heeft overwogen, heeft het voorschrift van artikel 13, C, lid 1, BMW (thans artikel 2.20, lid 4, BVIE) betrekking op de beschermingsomvang van een ingeschreven merk, in welk kader het nadere regels geeft ter beantwoording van de vraag of het aangevallen teken moet worden beschouwd als "een overeenstemmend teken". Voor toepassing van het artikel bij de beantwoording van de vraag of een inschrijving als merk toelaatbaar is, bestaat geen grond. Voor het aannemen van onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Richtlijn is dan ook niet vereist dat ook de vertaling van het teken in de andere in de Benelux gesproken officiële talen in de gebieden waar deze talen gesproken worden, door het in aanmerking komende publiek eveneens als merk wordt opgevat.

Ten aanzien van de kosten

9. In het arrest van het Hof van 29 juni 2006 is reeds beslist dat de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen worden bepaald op € 1.500,- voor elk van de beide partijen, welk bedrag thans vermeerderd moet worden met € 1.000,- voor elk van de beide partijen.

Verklaring voor recht

Ten aanzien van de vierde vraag

10. Het bepaalde in artikel 13, C, lid 1, BMW (thans artikel 2.20, lid 4, BVIE) brengt niet mee dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen van een uit één of meer woorden van een officiële taal binnen het Beneluxgebied bestaand teken door het gebruik daarvan, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Richtlijn, vereist is dat ook de vertaling van dat teken in de andere in het Beneluxgebied gesproken officiële talen in de gebieden waar die talen worden gesproken, door het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat.