
HOF VAN BEROEP BRUSSEL 16 SEPTEMBER 2003

HANDELSPRAKTIJKEN**Vordering tot staken in verband met merken – Artikel 96 WHPC – Gevolgen van het arrest van het Arbitragehof d.d. 9 januari 2002¹**

Volgens het Arbitragehof, is artikel 96 WHPC onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet omdat het overdreven is het efficiënte rechtsmiddel dat de vordering tot staking is, niet toe te laten voor de merkinbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1 a en b, BMW. De logica van de beslissing is zodoende dat geen van de inbreuken op artikel 13, A, 1, BMW van de stakingsvordering mag worden uitgesloten.

MERKEN**Gevolgen van het arrest van het EG-Hof – Interpretatie van artikel 13, A, 1, d, BMW**

Artikel 13, A, 1, d, BMW moet niet worden geïnterpreteerd in het licht van de gemeenrechtelijke bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken maar op grond van zijn specifieke draagwijdte in het geheel van de BMW.

MERKEN**Artikel 13, A, 1, d, BMW – Potentiële schade – Afbreuk aan het onderscheidend karakter of de reputatie van het merk – Concrete appreciatie**

De vervanging in artikel 13, A, 1, d, BMW van de woorden “kan worden getrokken” en “kan worden gedaan” door “wordt getrokken” en “wordt gedaan” heeft maar een marginale betekenis die geen grond biedt om aan te nemen dat de (potentiële) schade anders moet worden ingevuld.

De vraag naar het mogelijk ongerechtvaardigd voordeel halen uit of het afbreuk doen aan het onderscheidend karakter of de reputatie van het merk dient in concreto te worden beantwoord.

Het ontstaan van de associatie is niet voldoende; ook het publiek moet een band tussen de beide ondernemingen of hun producten leggen.

PRATIQUES DU COMMERCE**Action en cessation en matière de marques – Article 96 de la LPCC – Suites de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 9 janvier 2002²**

Selon la Cour d'arbitrage, l'article 96 de la LPCC est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution parce qu'il est excessif de ne pas autoriser l'utilisation de cette voie de droit efficace que constitue l'action en cessation pour les atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, a et b, LBM. Il ressort de la logique de cette décision que plus aucune atteinte à l'article 13, A, 1, de la LBM ne peut être exclue de l'action en cessation.

MARQUES**Suites de l'arrêt interprétatif de la Cour CE – Interprétation de l'article 13, A, 1, d, LBM**

L'article 13, A, 1, d, de la LBM doit être interprété en fonction non du droit commun de la concurrence déloyale mais de sa portée spécifique dans l'ensemble de la LBM.

MARQUES**Article 13, A, 1, d, LBM – Dommage potentiel – Atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque – Appréciation in concreto**

Le remplacement, à l'article 13, A, 1, d, de la LBM, des mots “tirerait indûment profit” et “porterait préjudice” par “tire indûment profit” et “porte préjudice” n'a qu'une signification marginale qui n'implique pas une approche différente du dommage (potentiel) subi.

La question de l'existence possible d'un profit tiré indûment du ou d'un préjudice porté au caractère distinctif ou à la réputation de la marque doit être appréciée in concreto.

La création d'une association entre les signes en présence n'est pas suffisante; il faut en outre que le public fasse un lien entre les entreprises concernées ou leurs produits ou services.

NV Robelco/Vennootschap naar Nederlands recht Robeco Groep NV

Zet.: P. Blondeel (voorzitter), B. Lybeer (raadsheer) en E. Bodson (advocaat opgeroepen om als raadsheer zitting te nemen)

Pl.: Mrs J. Stuyck, Ph. Péters en T. De Haan

¹ T.B.H. 2002, p. 842, en noot A. PUTTEMANS, “Action en cessation, Cour d'arbitrage et droits intellectuels: d'où venons-nous, où en sommes-nous, où allons-nous?”, p. 812-818.

² R.D.C. 2002, p. 842, et la note A. PUTTEMANS, “Action en cessation, Cour d'arbitrage et droits intellectuels: d'où venons-nous, où en sommes-nous, où allons-nous?”, pp. 812-818.

Over de rechtspleging

1. Het hof werd aanvankelijk in hoger beroep geadieerd betreffende een vonnis dat op 9 februari 2000 na tegenspraak werd uitgesproken door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, als stakingsrechter.

2. Over het op 21 maart 2000 ingestelde hoger beroep werd reeds gedeeltelijk beslist bij arrest van 15 januari 2001, als volgt:

- het hoger beroep wordt ontvangen;
- het onderdeel van de vordering gesteund op de rechten betreffende de handelsbenaming Robeco wordt verworpen;
- er worden twee prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EG te Luxemburg betreffende de uitlegging van artikel 5, 5° van de Eerste Richtlijn 89/104 EEG Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten;

3. Bij arrest van 21 november 2002, dat is ingekomen op de griffie op 29 november 2002, heeft het Hof van Justitie EG zich over de vragen uitgesproken.

4. De raadslieden van de partijen werden gehoord op de terechtzitting van 12 mei 2003.

De verdere beoordeling

5. Robeco voert aan dat appellante zich aan een oneerlijke handelspraktijk te buiten gaat ingevolge schending van artikel 13, A, 1, d, Benelux Merkenwet.

Zij verwijt haar gebruik te maken in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van een merk of een overeenstemmend teken, anders dan ter onderscheiding van waren, waarbij door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk.

6. In het licht van artikel 5, 5° van de geciteerde eerste merkenrichtlijn heeft het hof zich afgevraagd of de verwijzing in artikel 13, A, 1, d ook naar een “overeenstemmend teken” binnen de perken blijft van de richtlijn, nu het artikel 5, 5° geen melding maakt van een overeenstemmend teken, maar enkel van het teken.

Navolgend rees dan eventueel nog de vraag hoe in dit verband de term “overeenstemming” diende te worden begrepen.

7. Het Hof van Justitie EG oordeelt in het attest van 21 november 2002 dat verdergaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet valt onder de communautaire harmonisatie.

Het hof antwoordt zodoende dat een Lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het

gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het betekent, anders uitgedrukt, dat een “communautaire uitlegging” niet behoeft te worden gegeven.

8. Robelco werpt tegen dat na het recente arrest van het Arbitragehof van 9 januari 2002 iedere discriminerende toepassing van artikel 96 Wet Handelspraktijken (WHPC) moet worden vermeden.

Zij suggereert dat zulks het best wordt bereikt door iedere rechtsoverdraging die wordt ingesteld op grond van artikel 13, A, 1 uit te sluiten van de stakingsvordering WHPC.

Ze verwijst in dit verband naar de beslissing van het Hof van Cassatie van 3 november 1989 (*R.W.* 1989-90, 1256-1258), dat enkel inbreuk op artikel 13, A, 1, a en b van de stakingsvordering uitsluit.

9. Deze stelling kan evenwel niet worden beaamd.

De onbestaanbaarheid van artikel 96 WHPC met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet steunt immers op de overweging van het Arbitragehof dat het overdreven is “het efficiënte rechtsmiddel dat de vordering tot staking is, niet toe te laten voor deze laatste categorie van merkinbreuken”.

Met “deze laatste” wordt bedoeld op de inbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1, a en b.

De logica van de beslissing is zodoende dat geen van de inbreuken op artikel 13, A, 1, BMW van de stakingsvordering mogen worden uitgesloten.

10. Robeco heeft het nog te beoordelen onderdeel van haar vordering, dat de schending van artikel 13, A, 1, d, BMW betreft, gesteund op een merkenrechtelijk voorschrift.

Anders dan appellante voorhoudt behoort deze bepaling niet te worden geïnterpreteerd in het licht van de gemeenschappelijke bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken, maar in functie van haar specifieke draagwijdte in het geheel van de BMW.

11. In verband met het voorhanden zijn van een overeenstemmend teken oordeelde het hof reeds dat er enkel visuele overeenstemming voorhanden is tussen de woorden “Robelco” en “Robeco”.

Blijven de vragen of er voor het gebruik van het teken “Robelco” een geldige reden is en of er ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Robeco.

12. Sedert het arrest van 15 januari 2001 werd met het Protocol van Brussel van 11 december 2001 de tekst van artikel 13, A, 1, d enigszins gewijzigd, weze het dat de inwerking-treding van het protocol eerst tegen 1 januari 2004 is gepland.

Blijkens de verklaring van de Beneluxlanden is het protocol bedoeld om de tekst van de Benelux Merkenwet op een aantal punten “letterlijk” meer af te stemmen op de tekst van de reeds vermelde eerste merkenrichtlijn.

Onder meer artikel 13, A, 1, d wordt aldus gewijzigd dat de titularis van het merk zich kan verzetten tegen niet-merkgericht gebruik van het teken: “indien door gebruik zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

Niet-merkgericht gebruik van een “overeenstemmend teken” wordt uit de beschermingsomvang gesloten.

13. In het Gemeenschappelijk Commentaar van de drie regeringen bij het protocol wordt omtrent de wijziging van artikel 13, A, 1, c en d gesteld dat ze een marginale betekenis heeft.

De vervanging van de woorden “kan worden getrokken” en “kan worden gedaan” door “wordt getrokken” en “wordt gedaan”, lijkt dan niet aldus te moeten worden begrepen dat het schadebegrip erdoor geheel anders wordt benaderd: zuiver potentiële schade *versus* effectief geleden schade.

De wijziging biedt zodoende geen grond om aan te nemen dat onder de vigeur van de huidige versie van de BMW, de schade anders moet worden ingevuld dan na de inwerking-treding van het protocol.

14. Voor de toepassing van artikel 13, A, 1, d, BMW is het potentiële verwarringstichtende karakter van de overeenstemming op zichzelf beschouwd niet aan de orde.

Het voorschrift betreft niet de afweging tegenover elkaar van tekens ter onderscheiding van waren of diensten in het perspectief van een relevant publiek, maar het gebruik op zich van een teken of een overeenstemmend teken anders dan in zijn merkgerichte functie.

Het hof heeft dan alleen te onderzoeken of door dit enkel gebruik naar rede kan worden aangenomen dat er voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

15. Appellante licht de oorsprong van haar vennootschapsnaam niet toe en voert niet aan dat zij in dit perspectief een geldige reden heeft om het teken “Robelco” te gebruiken.

Het hof neemt dan ook aan dat zij op zulke redenen niet kan bogen.

16. De vraag naar het mogelijk ongerechtvaardigd voordeel halen uit of het afbreuk doen aan het onderscheidend karakter of de reputatie van het merk dient te worden beantwoord, niet *in abstracto*, maar op grond van de concrete gegevens die naar rede aannemelijk maken dat die fenomenen zich effectief kunnen voordoen.

Het associatief verband, op welke wijze dan ook, tussen het gebruik van het merk en het niet-merkgericht gebruik van

het in dit geval overeenstemmende teken is daarbij van overwegend belang.

Het niet-merkgericht gebruik stoelt immers op de hypothese dat zulk verband zal worden opgewekt.

17. Robeco wijst op de internationale uitstraling van haar merknaam en stelt dat Robeco aldus ongerechtvaardigde aantrekkingskracht kan genieten. Bovendien wijst Robeco op het bestaan van een reeks min of meer gelijklopende merknamen waarvan zij titularis is (o.a. Rodamco).

Het enkele eventuele associatiegebeuren tussen “Robeco” en “Robelco” is evenwel op zichzelf nog niet voldoende om van de aantrekkingskracht van de naambekendheid te doen genieten.

Hiertoe is immers vereist dat, naast het ontstaan van de associatie, er door het publiek ook een band wordt toegeschreven tussen de beide ondernemingen of hun producten.

18. Ingevolge de verschillende werkterreinen, in termen van effectief beoefende dienstverlening en van geografische marktpenetratie, ligt zulke vermeende band evenwel allerminst voor de hand.

Geïntimeerde haalt overigens ook geen enkel concreet geval aan waaruit moet worden afgeleid dat Robelco van de uitstraling van Robeco voordeel heeft kunnen halen.

Het hof acht dan ook niet aangetoond dat Robelco voordeel heeft kunnen trekken uit de overeenstemming van haar maatschappelijke benaming met het merkteken Robeco.

19. Als afbreukmakende factor haalt Robeco aan dat de onderscheidende kracht van haar merk wordt aangetast en dat ze de exclusiviteit op haar merk verliest.

Zulk gebeuren veronderstelt nochtans dat het concrete niet-merkgerichte gebruik van een overeenstemmend teken aanleiding zou geven tot zodanige perceptie ervan dat het merk onterecht wordt toegeschreven aan de onderneming die het teken niet merkgericht gebruikt of dat aan deze onderneming een band wordt toegeschreven met de titularis of licentiehouder van het merk.

Dit wordt in het voorliggende geval nochtans niet naar rede aannemelijk gemaakt.

Het hof merkt in dit verband op dat de gelijkenis enkel voorhanden is op zicht of gehoor, terwijl de geografische en inhoudelijke werkterreinen van de partijen Robelco en Robeco niet overeenstemmen, zodat gezamenlijke perceptie van het merk en het teken weinig voor de hand liggend is.

20. Geïntimeerde werpt overigens niet tegen dat de reputatie en activiteit van appellante van die aard zijn dat zij negatief kunnen afstralen op haar merkbekendheid en dat om die reden haar merkrechten zouden worden aangetast.

In dit opzicht kan dus geen afbreuk worden gedaan aan de reputatie van het merk.

21. De eindconclusie luidt dan ook dat het onderdeel van de vordering gesteund op artikel 13, A, 1, d BMW eveneens moet worden verworpen.

Om deze redenen:

Het hof,

(...)

Verwerpt ook het onderdeel van de vordering dat de oneerlijke praktijk betreft wegens schending van artikel 13, A, 1, d Benelux Merkenwet.

Note

Application de l'article 13, A, 1, d), de la loi Benelux sur les marques: les suites de l'affaire Robelco/Robeco

Andrée Puttemans

Dans cette affaire, la société néerlandaise Robeco Groep avait obtenu du président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en cessation en matière de pratiques du commerce, qu'il soit interdit à la société belge Robelco de faire usage de sa dénomination comme nom commercial ainsi que de tout autre signe ressemblant au nom Robeco, sur le fondement, entre autres, d'une atteinte à sa marque Benelux, au sens de l'article 13, A, 1, d, de la LBM.

Par un premier arrêt, la cour d'appel de Bruxelles a considéré qu'il n'existait aucune atteinte au droit de Robeco Groep sur son nom commercial et que les deux noms Robelco et Robeco, bien que présentant manifestement des similarités visuelles, ne pouvaient, d'un point de vue auditif, être considérés comme ressemblants au sens de l'article 13, A, 1, d, de la LBM. Elle a également posé à la Cour de justice CE deux questions préjudicielles:

- 1) y a-t-il lieu d'interpréter l'article 5, § 5, de la directive 89/104 sur les marques, en ce sens que la possibilité de protection par un État membre qui y est prévue ne peut être accordée que contre l'usage d'un signe identique à la marque ou, dans ce cas, peut-elle être également accordée contre l'usage d'un signe ressemblant à la marque?
- 2) si la protection peut également être accordée contre un signe ressemblant à la marque, la ressemblance préjudiciable au sens de cet article implique-t-elle nécessairement qu'une confusion puisse en naître, ou suffit-il d'un risque d'association en ce sens que, dans le chef de la personne confrontée à la marque et au signe, l'un

évoque l'autre sans qu'il n'en résulte de confusion, ou ne faut-il même pas, dans ce cadre, qu'il existe un risque d'association?

Par arrêt du 21 novembre 2002³, la Cour CE a dit pour droit que l'article 5, § 5, de la directive 89/104 sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un État membre peut, s'il l'entend et aux conditions qu'il fixe, protéger une marque contre l'usage d'un signe qui est fait à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. En d'autres mots, la protection de la marque envers des usages faits à des fins autres que celle de désigner des produits ou des services ne relève pas de l'harmonisation réalisée par la directive.

L'arrêt annoté est intéressant à bien des égards: il confirme avec netteté l'ouverture de l'action en cessation fondée sur la LPCC dans tous les cas d'usage illicite d'une marque (conséquence effectivement logique de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, du 9 janvier 2002, fondé sur la constatation que toutes les atteintes à la marque, étant des violations de la loi, sont des actes de concurrence déloyale dès lors qu'elles sont le fait d'un vendeur au sens de la LPCC et sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les artt. 93 ou 94 de la même loi), et précise les contours de l'article 13, A, 1, d – dont les conditions d'application relèvent uniquement du droit Benelux et non du droit communautaire⁴.

³ Aff. C-23/01, *Rec.* 2002, p. I-10913.

⁴ Rappelons que la rédaction de l'art. 13, A, 1, d, de la LBM a été modifiée par le Protocole de 2001, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2004; l'application de cette disposition ne suppose plus aujourd'hui un usage du signe incriminé "dans la vie des affaires" (voy. E. CORNU, "La nouvelle loi uniforme Benelux: quels changements en perspective?", *R.D.C.* 2004, p. 47, n° 47).