
HOF VAN BEROEP ANTWERPEN 10 NOVEMBER 2003

HANDELSPRAKTIJKEN**Vordering tot staking in verband met merken – Artikel 96 WHPC – Gevolgen van het arrest van het Arbitragehof d.d. 9 januari 2002 – Artikel 13, A, 1, a en b, BMW**

Nu het Arbitragehof in het arrest nr. 2/2002 heeft gezegd dat artikel 96 WHPC de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt in zoverre het bepaalt dat artikel 95 WHPC niet van toepassing is op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende o.m. waren en dienstenmerken, moet de rechter, geconfronteerd met een verzoek tot prejudiciële vraagstelling over hetzelfde onderwerp in een andere zaak, ofwel de prejudiciële vraag opnieuw stellen ofwel beslissen conform de uitspraak van het Arbitragehof. In dit laatste geval past de rechter de ongrondwettelijk bevonden norm niet toe.

Het hof sluit zich bij de beoordeling van het Arbitragehof aan, zodat er geen grond bestaat om merkinbreuken op artikel 13, A, 1, a en b, BMW van de stakingsvordering ex artikel 95 WHPC uit te sluiten.

HANDELSPRAKTIJKEN**Bevoegdheid – Vordering tot staking – Bevoegdheid omtrent het verweer – Verweer betreffende de geldigheid van het ingeroepen merk**

De rechter die gevat is van een eis en bevoegd is om daarover uitspraak te doen, is in de regel met het oog op de beoordeling van de toelaatbaarheid en de grond van die eis tevens bevoegd om kennis te nemen van het hiertegen regelmatig ingediend verweer, zelfs wanneer daarbij kwesties worden aangevoerd die niet tot zijn bevoegdheid zouden behoren indien zij bij afzonderlijke eis ahangig zouden worden gemaakt.

Rekening houdend met het verweer van geïntimeerden is het hof dan ook bevoegd om na te gaan of de rechtsbescherming die appellante verzoekt, wel steunt op een rechtmatige grondslag, te weten de geldigheid van het ingeroepen merk.

MERKEN**Belang om het recht op het merk te beschermen**

Zolang zijn inschrijving niet is doorgehaald of zijn merkrechten niet weggevallen, door het verstrijken van de geldigheidsduur of door het verval van het recht op het merk overeenkomstig artikel 5.1 en 2 BMW, heeft de titularis van een merkrecht er nog steeds belang bij zijn recht te beschermen en zijn kansen op gebruik van het merk ter onderscheiding van zijn waren en diensten gaaf te houden.

MERKEN**Onderscheidend karakter**

De combinatie van twee tekens die op zichzelf onderscheidend vermogen missen levert nog geen onderscheidend vermogen voor de combinatie op, tenzij daardoor iets nieuws of iets anders zou ontstaan dat niet kan dienen tot beschrijving. Dit is te dezen evenwel niet het geval.

PRATIQUES DU COMMERCE**Actions en cessation relatives aux marques – Article 96 LPCC – Conséquences de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 9 janvier 2002 – Article 13, A, 1, a et b, LBM**

Maintenant que la Cour d'arbitrage a décidé dans l'arrêt n° 2/2002 que l'article 96 LPCC viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que l'article 95 LPCC ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de produits ou de services, le juge, confronté à une demande d'une question préjudicielle sur le même sujet dans une autre affaire, doit soit poser à nouveau la question préjudicielle, soit décider conformément à la décision de la Cour d'arbitrage. Dans ce dernier cas, le juge n'applique pas la norme qu'il considère inconstitutionnelle.

La cour se rallie au jugement de la Cour d'arbitrage, de sorte qu'il n'existe pas de fondement pour exclure les infractions à l'article 13, A, 1, a et b, LBM en matière de marques de l'action en cessation visée à l'article 95 LPCC.

PRATIQUES DU COMMERCE**Compétence – Action en cessation – Compétence concernant le moyen – Moyen relatif à la validité de la marque invoquée**

Le juge qui est chargé d'une demande et qui est compétent pour se prononcer sur celle-ci est légalement habilité à prendre connaissance du moyen régulièrement introduit contre cette demande en vue d'apprécier la recevabilité et le fond de cette demande, même lorsque des questions sont posées qui ne relèveraient pas de sa compétence si elles avaient été soumises dans le cadre d'une demande distincte.

Compte tenu de la défense des intimées, la cour est donc également compétente pour examiner si la protection juridique qu'invoque la partie appellante se fonde sur une base légitime, à savoir la validité de la marque invoquée.

MARQUES**Importance de protéger le droit à la marque**

Tant que son inscription n'est pas radiée ou que son droit à la marque n'est pas éteint, par l'expiration de la durée de validité ou par l'échéance du droit sur la marque conformément à l'article 5.1. et 2 LBM, le titulaire d'un droit sur une marque a encore toujours intérêt à protéger son droit à la marque pour se protéger et à garder intactes ses chances d'utiliser la marque pour distinguer ses produits et ses services.

MARQUES**Caractère distinctif**

La combinaison de deux signes, qui en soi manquent de caractère distinctif, ne possède pas en elle-même de caractère distinctif, sauf si grâce à elle quelque chose de nouveau ou de différent apparaît qui ne peut servir à la description. En l'espèce, ce n'est pas le cas.

*Newtel Essence BV/Nextel NV en Newtel NV**Zet.: J.M. Wetsels en F. Peeters (voorzitters) en M. Bax (raadsheer)**Pl.: Mrs. D. Muyldermans loco G. Glas, B. van Oudenhove loco K. De Winter en J. Simoen.*

(...)

1. Wat voorafgaat

1.1. Appellante, BV N.E., vennootschap naar Nederlands recht, houdt voor gespecialiseerd te zijn in het aanbieden van waren en diensten in de sector van de telecommunicatie, inzonderheid op het terrein van het "klant contact management" voor bedrijven en in dit marktsegment ook in België actief te zijn.

In een dagvaarding van 11 april 2002 heeft zij laten gelden houdster te zijn van het woord- en beeldmerk "NEW TEL + logo" waarvan het Beneluxdepot van 9 februari 2000 ingeschreven staat in het Benelux-Merkenregister onder nr. 660491, alsook van het beeldmerk "newtel essence" waarvan het Beneluxdepot van 18 december 2000 ingeschreven staat in het Benelux-Merkenregister onder nr. 0980083. Beide depots werden verricht voor producten uit klasse 9 (telecommunicatieapparatuur, computersoftware en hardware), klasse 35 (reclame en beheer van commerciële zaken), klasse 37 (onderhoud en reparatie), klasse 38 (telecommunicatiediensten) en klasse 42 (advisering m.b.t. interne en externe telecommunicatie).

Volgens appellante zou eerste geïntimeerde de domeinnaam "newtel.be" hebben laten registreren en op haar webstek gebruik maken van een identiek, minstens sterk overeenstemmend teken "NEWTEL" voor het aanbieden van telecommunicatiediensten. Tweede geïntimeerde zou, volgens appellante, van het identiek, minstens overeenstemmend teken "NEWTEL" gebruik maken ter onderscheiding van haar diensten als in haar vennootschaps- en handelsbenaming.

Geïntimeerden zouden, zo beweert appellante, op die wijze inbreuken plegen op artikel 13, A, 1 Benelux Merkenwet (BMW) en hierdoor handelen in strijd met de eerlijke handelsgebruiken.

Appellante vorderde met toepassing van artikel 95 van de Wet betreffende de handelspraktijken en voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) de onmiddellijke staking van de gewraakte handelingen op straffe van een dwangsom. De eis werd als volgt ingediend:

"... Vast te stellen dat gedaagden in strijd met artikel 93 van de Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument handelen door gebruik te maken van het teken "NEWTEL" en het houden van de domeinnaam "newtel.be",

Gedaagden te horen veroordelen tot de onmiddellijke staking van het gebruik van het teken NEWTEL of ieder ander

teken dat overeenstemmend is met het Beneluxmerk NEWTEL met inschrijvingsnummer 660491... voor de waren en diensten waarvoor dit merk staat ingeschreven of soortgelijke waren en als handelsnaam, domeinnaam of vennootschapsnaam onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per dag en per eenmalig feit van gebruik in strijd met de tussen te komen beschikking met dien verstande dat geen dwangsommen zullen verbeuren wat het gebruik als vennootschapsnaam betreft tot na afloop van een periode van 10 dagen na de betekening van de tussen te komen beschikking.

Eerste gedaagde verbod te horen opleggen om over de domeinnaam "newtel.be" te beschikken onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 EUR,

Gedaagden zich bovendien solidair te horen veroordelen tot de betaling van de kosten..."

1.2. Geïntimeerden, NV NX. en NV NW., oorspronkelijk gedaagden, hebben een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Ondergeschikt verzochten zij de eis van appellante ontoelaatbaar minstens ongegrond te verklaren.

Meer ondergeschikt vroegen zij hun een regularisatietermijn van 4 maanden toe te kennen en de tenuitvoerlegging van het stakingsbevel te onderwerpen aan het verstrekken door appellante van een abstracte bankgarantie op eerste verzoek ten belope van 173.525,47 EUR bij een Belgische bank van onberispelijke reputatie waarop zij een beroep zouden kunnen doen in het geval van hervorming van het stakingsbevel door de appèlrechter.

Geïntimeerden dienden ook een tegeneis in waarbij zij vorderden vast te stellen dat het Benelux-woord- en beeldmerk nr. 660491 van 9 februari 2000 (NEW TEL en het logo) nietig is bij gebrek aan elk onderscheidend vermogen en derhalve de doorhaling van dit merk in het Benelux Merkenregister te bevelen, minstens de schorsing van het geding te bevelen tot aan de berechting van het door hen nog in te leiden bodemgeskil tot nietigverklaring van dit merk.

1.3. Het beroepen vonnis van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, zitting houdend zoals in kort geding op 20 juni 2002, heeft de voormelde hoofdeis van appellante ontvankelijk doch ongegrond verklaard en heeft de voormelde tegeneis van geïntimeerden onontvankelijk bevonden.

Appellante werd verwezen in de gedingkosten terwijl de rechtsplegingsvergoedingen werden gecompenseerd.

(...)

2. De eisen in hoger beroep

2.1. Appellante vordert dat haar oorspronkelijke eisen, zoals voormeld, bij hervorming van het beroepen vonnis, integraal zouden worden toegekend.

Zij vraagt de afwijzing van het incidenteel beroep van geïntimeerde.

2.2. Geïntimeerden hebben incidenteel beroep ingesteld.

Zij werpen opnieuw de exceptie van onbevoegdheid op.

Ondergeschikt vragen zij, alvorens verder recht te doen, een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, luidend als volgt:

“Schendt artikel 96 WHPC (Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre artikel 96 WHPC bepaalt dat artikel 95 WHPC (dat de vordering tot staken instelt) niet van toepassing is op ‘daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstmerken’ in de interpretatie dat onder ‘daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende waren- of dienstmerken’ moet worden verstaan de daden van gebruik omschreven door artikel 13, A, 1, a, b, c en d, BMW (eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken) wat in die interpretatie betekent dat de daden van gebruik omschreven door artikel 13, A, 1, a, b, c en d, BMW niet door de vordering tot staken kunnen worden bestreden”.

Meer ondergeschikt, verzoeken geïntimeerden de aanspraken van appellante ongegrond te verklaren.

Nog meer ondergeschikt, vragen zij alleszins een regularisatietermijn van 4 maanden en de tenuitvoerlegging van het stakingsbevel te onderwerpen aan een door appellante te verstrekken abstracte bankgarantie van 173.525,47 EUR bij een Belgische bank van onberispelijke reputatie waarop zij een beroep zouden kunnen doen ter vergoeding van hun schade indien het merk Newtel en het logo later nietig zouden worden verklaard.

Geïntimeerden vorderen tevens de toewijzing van hun oorspronkelijke tegeneis tot nietigverklaring en doorhaling van het merk NEW TEL en het daaraan verbonden logo. Ondergeschikt vragen zij de schorsing van de rechtspleging in afwachting van de berechting van de vordering tot nietigverklaring door de bodemrechter.

3. De beoordeling

3.1. De hoofdeis van appellante – exceptie van onbevoegdheid van de stakingsrechter

3.1.1. Geïntimeerden hebben in eerste aanleg met toepassing van artikel 96, 1ste lid, WHPC de onbevoegdheid van de stakingsrechter opgeworpen.

Naar luid van artikel 96, 1ste lid, WHPC is artikel 95 van dezelfde wet, dat de beoordeling van de vordering tot staking

toewijst aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, niet van toepassing op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de uitvindingsoctröoien, de waren- of dienstmerken, de tekeningen en modellen en het auteursrecht en de naburige rechten.

De eerste rechter heeft dit verweer als bevoegdheidsexceptie afgewezen doch wel in aanmerking genomen bij de beoordeling van de grond van de eis. De oorspronkelijke eis van appellante werd met toepassing van artikel 96 *juncto* 95 WHPC ongegrond verklaard in zoverre deze gesteund werd op merkinbreuken zoals bedoeld in artikel 13, A, 1, a en b, BMW.

Appellante bestrijdt deze beoordeling door voor te houden dat artikel 96, 1ste lid, WHPC buiten toepassing moet worden verklaard wegens ongrondwettelijkheid.

Geïntimeerden voeren opnieuw de onbevoegdheid van de stakingsrechter aan ten aanzien van de eis van appellante.

3.1.2. De materiële bevoegdheid van de rechter wordt bepaald op grond van het voorwerp van de eis zoals die wordt omschreven in de inleidende akte. Appellante heeft de feiten, die zij ten grondslag van haar eis heeft gelegd, in haar inleidende dagvaarding van 11 april 2002 omschreven als daden die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken en aldus een inbreuk vormen op de WHPC. De geadieerde stakingsrechter is met toepassing van artikel 95 WHPC alleszins bevoegd om van deze eis kennis te nemen. De kwestie of die eis ook toewijsbaar is omdat de aangevoerde feiten beweerde daden van namaking inzake merken zouden betreffen, raakt de grond van de betwisting.

3.2. De toelaatbaarheid van de oorspronkelijke hoofdeis

(...)

3.2.3. Geïntimeerden voeren tevens aan dat appellante niet het vereiste belang heeft om haar eis in te dienen. Zij houden voor dat appellante haar woord- en beeldmerk “New Tel” niet meer gebruikt maar dat zij haar merk en benaming sedert de statutenwijziging in 2001 heeft vervangen door “Newtel Essence (+logo)”.

Appellante werpt tegen dat zij alleszins het woordmerk nog steeds gebruikt met daaraan soms de toevoeging van de woorden “ESSENCE” of “GROUP”.

Appellante toont aan de hand van de voorgebrachte facturen aan dat zij het woordmerk in kwestie nog gebruikt, minstens door haar dochteronderneming (Newtel Solutions BV) laat gebruiken weze het in combinatie met de toevoeging “ESSENCE”. Deze combinatie, die op zichzelf mogelijk als merk kan dienen en waarvoor overigens op 18 december 2000 een merkendepot als beeldmerk werd verricht, staat er niet aan in de weg dat het gebruik van dit teken het gebruik van het eerdere woordmerk impliceert.

Daarenboven, en vooral, heeft appellante zolang haar inschrijving niet is doorgehaald of haar merkrechten niet weggevallen, door het verstrijken van de geldigheidsduur of door het verval van het recht op het merk overeenkomstig artikel 5.1 en 2 BMW, er nog steeds belang bij haar recht te doen beschermen en haar kansen op gebruik van het merk ter onderscheiding van haar waren en diensten gaaf te houden.

De oorspronkelijke eis van appellante was toelaatbaar.

3.3. De toewijsbaarheid van de eis van appellante door de stakingsrechter (art. 95 WHPC)

3.3.1. Artikel 96, 1ste lid, WHPC sluit, zoals voormeld, daden van namaking van o.a. waren- en dienstenmerken uit van toepassing van de vordering tot staking (art. 95 WHPC).

Onder deze uitsluiting vallen niet de handelingen die, zonder daden van namaking (art. 13, A, 1, a en b, BMW) te zijn, een onrechtmatig gebruik van een merk (art. 13, A, 1, c en d, BMW) uitmaken.

Appellante houdt voor dat artikel 96, 1ste, lid WHPC omwille van dit onderscheid discriminatoir is, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt en buiten toepassing moet worden gelaten.

Het Arbitragehof heeft in zijn arrest van 9 januari 2002 (arrest nr. 2/2002) op een prejudiciële vraag in dit verband voor recht gezegd: *“Artikel 96 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het bepaalt dat artikel 95 van dezelfde wet niet van toepassing is op ‘daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende (...) de waren- en dienstmerken’”. Het Arbitragehof heeft daarbij o.m. de volgende redengeving ten grondslag van zijn oordeel gelegd: “... het is kennelijk onevenredig een efficiënt rechtsmiddel te onthouden aan de merkhouder voor die merkinbreuken die het wezen zelf van het merk aantasten en hem verplichten zijn vordering op te splitsen naar gelang van de soort merkinbreuk”.*

Geïntimeerden laten daartegen gelden dat artikel 96 WHPC, niettegenstaande het voormeld arrest van het Arbitragehof, onverkort blijft gelden zolang de wetgever niet ingrijpt.

3.3.2 Naar luid van artikel 28 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof moet het rechtcollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk ander rechtcollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de prejudiciële vraag is gesteld, zich voegen naar het arrest van het Arbitragehof.

Daaraan staat evenwel niet in de weg dat het gezag van het arrest van het Arbitragehof, gewezen op een prejudiciële vraag, zich nog verder uitstrekt. Volgens artikel 26, § 2, 3de lid van de voormelde wet op het Arbitragehof is de rechter, waarvoor een prejudiciële vraag is opgeworpen, niet gehou-

den aan het Arbitragehof te verzoeken op deze vraag uitspraak te doen wanneer (o.m.) dit Hof reeds uitspraak gedaan heeft op een vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp.

Hieruit valt af te leiden dat deze rechter ofwel over hetzelfde onderwerp een nieuwe vraag moet stellen aan het Arbitragehof indien de eerdere beoordeling van het Arbitragehof hem niet afdoende voorkomt, ofwel een beslissing moet nemen conform de uitspraak van het Arbitragehof. In dit laatste geval zal de rechter de ongrondwettelijk bevonden norm niet toepassen.

3.3.3. Vermits het onderwerp van de te dezen pertinente rechtsvraag over de grondwettelijkheid van artikel 96 WHPC in zoverre het bepaalt dat artikel 95 WHPC niet van toepassing is op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstenmerken, hetzelfde is als deze waarover het Arbitragehof oordeelde in voormeld arrest van 9 januari 2002, en het Hof zich bij deze beoordeling aansluit, wordt artikel 96 WHPC te dezen buiten toepassing gelaten. Hypotheses over de strekking van een eventuele wettelijke ingreep dienen niet ter zake.

Er bestaat dan ook geen grond om merkinbreuken op artikel 13, A, 1, a en b, BMW van de stakingsvordering *ex* artikel 95 WHPC uit te sluiten.

3.4. Het verweer van geïntimeerden – exceptie van onbevoegdheid van appellante

3.4.1. Appellante voert aan dat het plegen van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, b en d, BMW, die zij te dezen voorhoudt te bewijzen ten laste van geïntimeerden, moet worden aangenomen als een daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, die de beroepsbelangen van de merkhouder schaadt en waarvan de staking moet worden bevolen met toepassing van artikel 95 WHPC.

Geïntimeerden hebben tegengeworpen dat appellante geen merkbescherming kan inroepen omdat het woord- en beeldmerk nr. 660491 van 9 februari 2000 (New Tel + logo) onderscheidend vermogen mist om als merk te kunnen dienen. Zij vorderen daarenboven bij tegeneis de nietigverklaring van dit merk en de doorhaling van zijn inschrijving in het Benelux-Merkenregister.

Appellante heeft hiertegen de exceptie van onbevoegdheid van de stakingsrechter ingediend.

De eerste rechter heeft enkel geoordeeld als stakingsrechter niet bevoegd te zijn om kennis te nemen van de tegeneis van geïntimeerden en verklaarde deze tegeneis daarom *“niet ontvankelijk”*.

Geïntimeerden voeren hun oorspronkelijk verweer opnieuw aan en vragen bij incidenteel beroep opnieuw de afwijzing van de oorspronkelijke hoofdeis van appellante en de toewijzing van hun oorspronkelijke tegeneis.

Zij vragen dat de rechtspleging op de hoofdeis van geïntimeerden minstens zou worden geschorst tot aan de berechting: "... van een door (hen) in te leiden bodemvordering tot nietigverklaring van het voornoemd merk binnen een door het Hof op te leggen termijn".

Appellante voert opnieuw aan dat de stakingsrechter onbevoegd is om van de tegeneis kennis te nemen.

3.4.2. De door geïntimeerden beweerde nietigheid van het merk van appellante geldt enerzijds als verweer op de hoofdeis van laatstgenoemde, en anderzijds als grondslag voor de tegeneis tot nietigverklaring van het merk.

De exceptie van onbevoegdheid van de geadieerde rechter wordt eerst onderzocht ten aanzien van de beoordeling van het verweer van geïntimeerden.

3.4.3. De rechter die geadieerd is van een eis en bevoegd is om daarover uitspraak te doen, is in de regel met het oog op de beoordeling van de toelaatbaarheid en de grond van die eis tevens bevoegd om kennis te nemen van het hiertegen regelmatig ingediend verweer, zelfs wanneer daarbij kwesties worden aangevoerd die niet tot zijn bevoegdheid zouden behoren indien zij bij afzonderlijke eis aanhangig zouden worden gemaakt.

Rekening houdend met het verweer van geïntimeerden is het hof dan ook bevoegd om na te gaan of de rechtsbescherming die appellante verzoekt, wel steunt op een rechtmatige grondslag, te weten de geldigheid van het ingeroepen merk.

3.5. De (on)geldigheid van het merk van appellante

3.5.1. Volgens geïntimeerden is het merk van appellante beschrijvend en banaal en is het een louter generieke benaming. Het kan, volgens hen, niet als merk gelden. Zij houden voor dat dit merk minstens slechts een zeer gering onderscheiden vermogen heeft.

Appellante daarentegen voert aan dat haar merk uiterst geschikt is om als merk te dienen. Volgens is haar merk zelfs een sterk merk.

3.5.2. Overeenkomstig artikel 1, 1ste lid, BMW worden als individuele merken beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Het komt er daarbij op aan na te gaan of het teken, dat als merk is gedeponeerd, zich ertoe leent het in aanmerking komend publiek in alle omstandigheden in staat te stellen die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en als afkomstig uit een welbepaalde onderneming te herkennen.

Tekens of benamingen die de wezenlijke functie van het merk niet kunnen vervullen kunnen geen aanspraak maken op de bescherming die uit het depot voortvloeit.

Naar luid van artikel 6bis, 1, a), BMW weigert het Benelux-Merkenbureau de inschrijving van een depot indien naar zijn oordeel het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies, B.2) van het Verdrag van Parijs mist.

Artikel 6quinquies, B.2), van het Verdrag van Parijs luidt als volgt: "*Fabrieks- en handelsmerken (...) zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving kunnen worden geweigerd of nietig verklaard:... (2) wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming gevraagd wordt*".

Rekening houdend met het communautair recht moeten deze wettelijke bepalingen worden geïnterpreteerd conform de artikelen 2 en 3 van de Eerste Richtlijn nr. 89/104EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (EMRL).

Luidens artikel 3.1.c), EMRL worden nietig verklaard of indien ingeschreven nietig verklaard: "... c) de merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van waren of diensten;...".

Naar aanleiding van de toetsing van het merk "*Baby-dry*" aan de normen van artikel 7, lid 1, c, van de EG-Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (EMVO), zijnde het equivalent van artikel 3.1.c), EMRL, heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 20 september 2001 (zaak C-383/99 P) vermeld dat het verbod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft te voorkomen dat als merk tekens of aanduidingen worden ingeschreven die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt en dus het onderscheidend vermogen missen dat voor het vervullen van die functie vereist is.

Daarbij moet worden uitgegaan van de benadering in het normale gebruik van die waren of diensten door de betrokken categorie van consumenten.

Blijkens dezelfde, voormelde rechtspraak verfijnt het Hof van Justitie de begrippen m.b.t. het woordmerk nog als volgt: "*Elk merkbaar verschil tussen de formuleringen van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aange-*

vraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven”.

3.5.3. Om na te gaan of het woordmerk van appellante “New Tel” uitsluitend bestaat uit tekens die kunnen beschrijven, zoals geïntimeerden beweren, moet worden uitgegaan van de benadering door de betrokken categorie van consumenten in de Benelux. Appellante houdt voor zich als bedrijf te richten op het “*klant contact management*” (CRM of Customer Relationship Management) voor bedrijven. Zij zegt op maat van de klant gesneden programmatuur, specifieke telecomapparatuur, inclusief telefooncentrales en elektronische boodschappensystemen, en de bijhorende dienstverlening aan te bieden, waarmee trouwens de inschrijving van het merk in klasse 9, 35, 37, 38 en 42 overeenstemt.

De betrokken categorie van consumenten betreft dus bedrijven in de Benelux, clientèle voor geavanceerde apparatuur en programmatuur voor telefoon en telecommunicatie.

3.5.4. Het woordmerk bestaat uitsluitend uit twee nevenschikbare delen “New” en “Tel”. Het betreft aldus geen taalnieuwigheid maar een combinatie van twee woorden of minstens wordelementen.

“New” is een woord waarvan de betekenis (“Nieuw”), niet tegenstaande het tot een vreemde taal behoort, niet kan ontgaan aan de te dezen betrokken categorie van consumenten, die daarmee zonder twijfel vertrouwd zijn. Dit woord kan zeker dienen tot beschrijving van de hoedanigheid of een kwaliteit van het aangeboden product, met name dat het “nieuw” is.

“Tel” is een lettercombinatie die, niet tegenstaande het als woord in de Nederlandse taal als zelfstandig naamwoord voorkomt, door de betrokken categorie van consumenten te dezen niet als zodanig zal worden gepercipieerd omdat het voorafgegaan wordt door het Engelstalige “New”. In deze combinatie wordt het spontaan herkend als de universeel gebruikte afkorting voor “telefoon” zodat deze afkorting in staat is te dienen tot beschrijving van de waren en de diensten die appellante aanbiedt en waarvoor de inschrijving is genomen. Het verschil tussen het gebruik van de afkorting “Tel” in het woordmerk en de terminologie in het normale mondelinge taalgebruik van de betrokken categorie van consumenten kan te dezen niet “merkelijk” worden genoemd. De desbetreffende consumenten zijn immers zowel met het in de spreektaal gehanteerde woord “telefoon” vertrouwd als met de gebruikelijke afkorting “tel”, waarvan zij door het veelvuldig gebruik in allerlei omstandigheden, zoals in correspondentie, briefhoofden, naamkaartjes, e-mails en bij alles wat dient om zijn coördinaten aan anderen mede te delen, weten dat het staat voor “telefoon”. Daarbij komt nog

dat geïntimeerden de banaliteit van de woordcombinatie hebben aangetoond door hun verwijzing naar het veelvuldig gebruik van de naam “newtel”, alleen of in combinatie met andere woorden, door bedrijven die actief zijn in de sector van de telecommunicatie (zoekrobots produceren duizenden hits op het internet).

De nevenschikking van de tekens is zodanig dat deze de normale uitdrukking vormen, het weze in het Engels, van de soort en de eigenschap van de waren en diensten in kwestie, te weten “nieuwe telefoon”-waren en diensten. De combinatie van twee tekens die op zichzelf onderscheiden vermogen missen levert nog geen onderscheidend vermogen voor de combinatie op, tenzij daardoor iets nieuws of iets anders zou ontstaan dat niet kan dienen tot beschrijving. Dit is te dezen evenwel niet het geval.

Ook de beeldelementen zijn niet van aard om door creativiteit of anderszins onderscheiden vermogen te genereren.

Aldus blijkt dat het woordmerk van appellante uitsluitend is samengesteld uit tekens die in de handel in de Benelux kunnen dienen om de hoedanigheid en de soort van de waren en diensten aan te duiden waarvoor de bescherming wordt gevraagd, m.a.w. dat het uitsluitend bestaat uit tekens die in de zin van artikel 6bis, 1, a), BMW en artikel 3.1.c), EMRL kunnen dienen tot beschrijving van de waren waarvoor bescherming wordt gevraagd.

Dit teken moet dan ook niet in staat geacht worden de individualiserende en herkomstaanduidende functie van een merk te vervullen zodat het geen aanspraak kan maken op merkenrechtelijke bescherming. Het ingeroepen merk is getroffen door nietigheid.

3.6. De beweerde inbreuken van geïntimeerden op de eerlijke handelspraktijken

Appellante voert aan dat het plegen van merkinbreuken met toepassing van artikel 93 WHPC moet worden aangezien als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Zij laat haar vordering tot staken hierop steunen.

Zij meent dat geïntimeerden door het gebruik van het teken “Newtel” als handelsnaam, vennootschapsnaam en domeinnaam gebruik maken van haar merk op een wijze die onrechtmatig is in de zin van artikel 13, A, 1, b en d, BMW.

Nu is komen vast te staan dat aan het door appellante gedeponeerde teken geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, moet worden besloten dat appellante niet bewijst dat de gewraakte praktijken van geïntimeerden merkinbreuken zijn. Het bewijs van de beweerde oneerlijke handelspraktijken wordt dan ook niet geleverd.

De oorspronkelijke hoofdeis van appellante is ongegrond.

Het hoger beroep van appellante is eveneens ongegrond.

3.7. De ambtshalve doorhaling

Luidens artikel 14, D, BMW spreekt de rechter ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van de nietig verklaarde depots.

De vraag rijst of het hof ertoe ambtshalve gehouden is de doorhaling te bevelen van het betwiste depot van appellante nu haar merk nietig werd bevonden.

Partijen hebben over dit ambtshalve aangevoerde middel geen verweer kunnen voeren zodat de heropening van de debatten zich hierover opdringt.

3.8. De tegeneis van geïntimeerden

De goede rechtsbedeling vereist dat eerste recht zou worden gedaan op voormeld ambtshalve ingeroepen middel alvorens de tegeneis van geïntimeerden te berechten. De uitspraak hierover wordt dan ook opgeschort totdat over het ambtshalve opgeworpen middel uitspraak zal worden gedaan.

Om deze redenen

Het hof,

(...)

Verklaart het hoger beroep van appellante toelaatbaar doch ongegrond,

Verklaart het incidenteel beroep van geïntimeerden toelaatbaar doch reeds ongegrond wat de bevoegdheid van de stakingsrechter betreft om kennis te nemen van de eis van appellante,

Houdt de uitspraak over de oorspronkelijke tegeneis van geïntimeerden aan tot bij de uitspraak over het voormelde ambtshalve opgeworpen middel.

(...)

Noot: Zie ook het arrest na heropening der debatten, Hof van Beroep Antwerpen 9 februari 2004 opgenomen in dit nummer op p. 1035.

Note: Voyez également l'arrêt prononcé après ouverture des débats de la Cour d'appel d'Anvers du 9 février 2004 dans la présente livraison p. 1035.