

HOF VAN CASSATIE 4 FEBRUARI 2005

HANDELSPRAKTIJKEN

Reclame – Misleidende reclame – Merken – Reflexwerking van het merkenrecht

Een arrest dat vaststelt dat een verkoper zich enkel beklaagt omtrent het feit dat een gelijkvormig doosje, in dezelfde kleuren en met het woord “Budget” erin verwerkt, verwarring sticht met zijn product, en vervolgens oordeelt dat die verpakking een reclame uitmaakt in de zin van artikel 22 WHPC die van aard is verwarring te stichten, oordeelt niet dat de betrokken verpakking als een teken moet worden aangezien dat als een merk beschouwd wordt.

BVBA Tamy/NV Belgian Nurdie Textile Company

Zet.: I. Verougstraete (voorzitter), G. Bourgeois, G. Londers, E. Dirix en E. Stassijns (raadsheren)

O.M.: G. Bresseleers (advocaat-generaal)

Pl.: Mrs. H. Geigner en A. Houtekier

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 januari 2003 gewezen door het hof van beroep te Gent.

(...)

III. Middel

Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit (zie onder het arrest/voy. sous l'arrêt).

IV. Beslissing van het Hof

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster “zich evenwel uitdrukkelijk niet (beklaagt) omtrent de naam ‘Minouche’ noch zelfs ‘Mousse’, de vorm van het doosje, de tekening of de prijs”, maar dat zij “zich enkel (beklaagt) als verkoper omtrent het feit dat een gelijkvormig doosje, in dezelfde kleuren en met het woord ‘Budget’ erin verwerkt, zoals dit thans wordt aangeboden door (eiseres), verwarring sticht”;

Dat het arrest vervolgens oordeelt dat die verpakking een reclame uitmaakt in de zin van artikel 22 wet handelspraktijken die van aard is verwarring te stichten;

Dat het middel dat er geheel van uitgaat dat het arrest oordeelt dat de betrokken verpakking als een teken moet worden aangezien dat als een merk beschouwd wordt, feitelijke grondslag mist;

Om die redenen,

Het Hof,

PRATIQUES DU COMMERCE

Publicité – Publicité trompeuse – Marques – Effet réflexe du droit des marques

L'arrêt qui décide qu'un vendeur se plaint uniquement du fait qu'une boîte de forme similaire, présentant les mêmes couleurs et comprenant le mot “Budget”, crée une confusion avec son propre produit et qui, ensuite, décide que cet emballage constitue une publicité au sens de l'article 22 de la LPCC qui est de nature à créer la confusion, ne décide pas que l'emballage en question doit être considéré comme un signe constitutif d'une marque.

Verwerpt het cassatieberoep

(...)

Enige middel tot cassatie

Geschonden bepalingen

– de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;

– artikelen 95 eerste lid en 96 eerste lid van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, artikel 96 zoals gewijzigd bij wet van 30 juni 1994;

– artikel 12.A. eerste lid van de Eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken, bekrachtigd bij wet van 30 juni 1969;

– voor zoveel als nodig, artikel 149 van de Gecoördineerde Grondwet.

Aangevochten beslissing

De zevendeter kamer van het hof van beroep te Gent verklaart in het arrest van 20 januari 2003 het beroep toelaatbaar en in die mate gegrond dat de aangevochten beschikking wordt vernietigd en, opnieuw wijzende, (1) wordt vastgesteld dat eiseres panty's aanbiedt, verpakt in een doosje met aan de voorzijde een oranje middenvlak waarin het woord “Budget” is verwerkt en een zwarte versiering in de rand waarin de naam “Du Parc” is opgenomen in de linkerbovenhoek, en aldus verwarring sticht met de gelijkaardige verpakking die verweerster voor gelijkaardige producten reeds op de markt brengt onder de naam “Minouche”, hetgeen een inbreuk is op artikel 23 enig lid, 8° van de wet van

14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, (2) eiseres wordt verboden deze verpakkingswijze voor dat product nog verder aan te wenden en/of aldus reclame te maken vanaf de betekening van het arrest, en (3) eiseres wordt veroordeeld tot een dwangsom van 50 euro per verpakking die nog te koop wordt aangetroffen 30 dagen ná de betekening van het arrest. Verder wordt eiseres verwezen in de kosten van beide instanties in hoofde van verweerster, wordt de vordering ten laste van de BVBA Toff, thans de BVBA Heibo in falings, ongegrond verklaard, en wordt verweerster verwezen in de kosten van beide instanties aan de zijde van de curatele over het faillissement van de BVBA Heibo.

Het hof van beroep overweegt hiertoe onder meer als volgt (zie het arrest, p. 2-3):

“(Eiseres) herhaalt dat (verweerster) een beweerde inbreuk op een tekening en/of model niet kan laten beslechten onder het regime van de handelspraktijken, nu artikel 95 (van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken) niet van toepassing is op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstenmerken, de tekeningen of modellen.

Met het arrest nr. 2/2002 van 9 januari 2002 (rolnummer 2070) heeft het Arbitragehof evenwel beslist dat het (criterium van) onderscheid ten aanzien van het toelaten van de vordering tot staking onvoldoende relevant en derhalve niet redelijk te verantwoorden is, zodat het in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepaalt dat artikel 95 niet van toepassing is op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstenmerken.

De oorspronkelijke vordering en het hoger beroep zijn dan ook toelaatbaar en de respectieve rechtsmachten bevoegd.”

Grieven

Overeenkomstig artikel 95 eerste lid van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vast en beveelt hij de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen van deze wet uitmaakt.

Artikel 96 eerste lid van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument bepaalt dat artikel 95 van dezelfde wet niet van toepassing is op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstenmerken, of de tekeningen of modellen (...).

Het hof van beroep stelt minstens impliciet doch zeker vast dat de betrokken verpakkingen als een teken moeten worden aangezien dat als merk beschouwd wordt, en dat in casu een daad van namaking voorligt, gelet op de omstandigheden dat (1) het hof van beroep het verweer van eiseres dat artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken niet van

toepassing is op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstenmerken, de tekeningen of modellen, weerlegt door te verwijzen naar het arrest van het Arbitragehof van 9 januari 2002 (rolnummer 2070) waarin wordt beslist dat het (criterium van) onderscheid ten aanzien van het toelaten van de vordering tot staking onvoldoende relevant en derhalve niet redelijk te verantwoorden is, zodat het in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepaalt dat artikel 95 niet van toepassing is op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de *waren- of dienstenmerken* (eigen benadrukking) en (2) niet wordt ingegaan op de aanvoeringen van eiseres inzake een verpakking als model (zie de besluiten in graad van beroep van eiseres, p. 9 tot 13; de antwoordbesluiten van eiseres in graad van beroep, p. 5 tot 7; zie tevens de beschikking in eerste aanleg d.d. 14 november 2001, p. 3 tot 5).

Eiseres voerde expliciet aan dat (de verpakking van) het merk “Minouche” niet werd gedeponereerd (zie de besluiten in graad van beroep van eiseres, p. 6, vierde laatste al., en p. 8, vijfde al.; de antwoordbesluiten van eiseres in graad van beroep, p. 3, tweede al.), wat op zich niet werd betwist door verweerster noch ontkend door het hof van beroep.

Het hof van beroep gaat er van uit dat het Arbitragehof in het arrest nummer 2/2002 van 9 januari 2002 (*B.S.* 19 maart 2002) in het algemeen, ook wanneer, zoals in casu, het merk niet werd gedeponereerd, zou hebben geoordeeld dat artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 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- of dienstenmerken”.

Uit een nadere lezing van het corpus van het arrest blijkt dat het Arbitragehof in het bijzonder oordeelde dat voornoemde strijdigheid met de Grondwet voorligt in de interpretatie dat onder “daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstenmerken” moet worden verstaan de daden van gebruik omschreven door artikel 13.A.1.a) en b) van de Eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken (verder de BMW genoemd), maar niet op daden van gebruik omschreven door artikel 13.A.1.c) en d) van de BMW, onderscheid dat uit een cassatiearrest van 3 november 1989 (*T.B.H.* 1990, 216) wordt afgeleid (zie het arrest van het Arbitragehof, punt 8.1.2., tweede en derde al.). Het Arbitragehof stelde tevens vast dat de wetgever met artikel 96 van de wet op de handelspraktijken wilde vermijden dat niet-gedeponereerde merken toch zouden kunnen worden beschermd tegen daden van namaking via de vordering tot staking, en dat de wetgever van oordeel was dat, gelet op de doeltreffendheid van de bescherming via het specifieke intellectuele eigendomsrecht, elke andere bescherming op basis van onrechtmatige mededinging, overbodig zou zijn (zie het arrest, punt B.4.). Verder oordeelde het Arbitragehof dat rekening houdend

met het doel en de gevolgen van de in geding zijnde maatregel, het criterium van onderscheid, gebaseerd op de soort van merkinbreuk, niet relevant is ten aanzien van de doelstelling van de wetgever en dat het niet inziet waarin het criterium van de aard van de merkinbreuk, verbonden aan de specificiteit van het merk, pertinent is ten aanzien van het al dan niet toelaten van de vordering tot staking voor daden van gebruik van het merk die tegelijk een merkinbreuk in de zin van artikel 13.1.1. van de BMW uitmaken en strijdig zijn met de wet op de handelspraktijken (zie het arrest, punt B.6.1.).

Derhalve oordeelde het Arbitragehof enkel dat het verbod van een merkhouder om de stakingsprocedure aan te vatten, discriminatoir is, doch niet dat het verbod voor een niet-merkhouder om dergelijke stakingsvordering in te leiden eveneens discriminatoir is. Het arrest van het Arbitragehof behelst met andere woorden enkel het geval dat een beschermbaar teken werd gedeponeerd als merk, doch niet het geval van een beschermbaar maar niet gedeponeerd merk.

Doordat het hof van beroep oordeelt dat met voornoemd arrest van 9 januari 2002 het Arbitragehof in het algemeen beslist heeft dat het (criterium van) onderscheid ten aanzien van het toelaten van de vordering tot staking onvoldoende relevant en derhalve niet redelijk te verantwoorden is, zodat het in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepaalt dat artikel 95 niet van toepassing is op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstenmerken, wordt aan netgenoemd arrest van het Arbitragehof een draagwijdte gegeven die het niet heeft.

Bijgevolg miskent het hof van beroep, waar het de oorspronkelijke vordering en het hoger beroep toelaatbaar verklaart en de respectieve rechtsmachten bevoegd acht, minstens waar het de vordering gegrond verklaart, de aan het betrokken arrest van het Arbitragehof verbonden bewijskracht (schending van de art. 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en miskent het artikelen 95 en 96 van de Handelspraktijkenwet.

Daarnaast moet worden benadrukt dat artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, ook ná het arrest van

9 januari 2002 van het Arbitragehof, van toepassing blijft voor alle daden van namaking van waren- of dienstenmerken die niet werden gedeponeerd, en dat het alsdan niet mogelijk is bij namaak te vordering tot staking alsnog in werking te stellen door de namaak te kwalificeren als een met artikel 23 enig lid, 8° van dezelfde wet strijdige verwarringstichtende reclame. Het verbod van verwarringstichtende reclame kan aldus slechts worden toegepast op verwarringstichting met betrekking tot de elementen die wegens hun aard niet voor intellectueelrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

In het geval van een beschermbaar maar niet gedeponeerd merk, bepaalt artikel 12.A. eerste lid van de Eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken bovendien dat niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming kan invoeren voor een teken dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd en zo nodig de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen. De gebruiker van een merk dat niet is gedeponeerd, geniet bijgevolg geen enkele bescherming, zodat het gebruik van een beschermbaar maar niet gedeponeerd teken door derden ongestraft kan gebeuren.

Derhalve is de beslissing van het hof van beroep, waar het de oorspronkelijke vordering en het hoger beroep toelaatbaar verklaart en de respectieve rechtsmachten bevoegd acht, minstens waar het de vordering gegrond verklaart, alleszins niet wettig verantwoord doordat het de stakingsvordering openstelt voor de titularissen van een beschermbaar maar niet gedeponeerd merk (schending van de art. 95 eerste lid en 96 eerste lid van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en 12.A. eerste lid van de Eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken).

Minstens verschaft het hof van beroep door bovengeciteerde zeer bondige motivering geen afdoende antwoord op de pertinente aanvoeringen van eiseres in dit verband (zie de besluiten in graad van beroep van eiseres, p. 6 tot 9; de antwoordbesluiten van eiseres in graad van beroep, p. 2 tot 5), zodat het arrest niet regelmatig is gemotiveerd (schending van art. 149 van de Gecoördineerde Grondwet).

(...)