
BENELUX GERECHTSHOF 6 OKTOBER 2011

MERK – BENELUX-MERK**Bevoegdheid en procedure Benelux-merk – Territoriale bevoegdheid appelgerecht**

De territoriale bevoegdheid van het appelgerecht bij beroepen tegen weigering tot inschrijving wordt uitsluitend bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht de latere overdracht van de merkenrechten aan een derde met een adres in een ander Benelux-land. Het appelgerecht dat zijn onbevoegdheid vaststelt, kan de zaak niet verwijzen naar het appelgerecht van een van de beide andere Benelux-landen.

Intres Belgium / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zet.: E. Forrier (tweede vice-president), A.M.J. van Buchem-Spapens, E. Gérard, C.A. Streefkerk (rechters), H.A.G Splinter-van Kan, G. Santer, E. Dirix, E. Conzémus en E. Goethals (plaatsvervangende rechters)

OM: G. Dubrulle (eerste advocaat-generaal)

Pl.: Mrs. P. Maeyaert en L. De Gryse, B. Dauwe

Het Benelux Gerechtshof heeft in de zaak A 2010/7 het volgende arrest gewezen.

1. Overeenkomstig artikel 6 van het verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof van 31 maart 1965 (verder te noemen: het verdrag) heeft het hof van beroep te Brussel bij arrest van 5 oktober 2010 in de zaak 2009/AR/2440 van Intres Belgium NV, tegen de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, verder te noemen 'BOIE', vragen van uitleg gesteld van de hierna te noemen artikelen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna te noemen 'BVIE'.

Ten aanzien van de feiten

2. Uit het arrest van het hof van beroep blijken de navolgende feiten:

– de met de eiseres verbonden vennootschap Intres BV deponert op 28 oktober 2008 het woordmerk 'à la carte' en dat wordt geregistreerd onder nummer 1169547 voor waren en diensten uit de klassen 20, 24, en 35;

– het depot wordt op 30 oktober 2008 ingeschreven onder het nummer 0852700 met toepassing van de spoedprocedure, vermeld in artikel 2.8 BVIE;

– het depotformulier vermeldt twee adressen in Nederland: één voor de deposant (Intres BV) en één voor de gemachtigde (Novograaf Nederland BV);

MARQUE – MARQUE BENELUX**Compétence et procédure marque Benelux – Compétence territoriale juridiction d'appel**

La compétence territoriale de la juridiction d'appel lors de recours contre des refus pour motifs absolus est déterminée exclusivement par l'adresse du déposant ou de son mandataire ou par l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt, si c'est une adresse située sur le territoire Benelux, nonobstant la cession ultérieure des droits de marque à un tiers qui a une adresse dans un autre pays du Benelux. La juridiction d'appel qui constate son incompétence ne peut pas renvoyer la cause à la juridiction d'appel d'un des deux autres pays du Benelux.

– bij brief van 28 november 2008 deelt het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) aan de merk-gemachtigde mee dat de aanvraag van het merkendepot voorlopig wordt geweigerd en de inschrijving van het teken wordt doorgehaald met toepassing van de artikelen 2.8, 2. en 2.11 BVIE om de reden dat het teken 'à la carte' ieder onderscheidend vermogen mist, aangezien het een gebruikelijke aanduiding is in het normale taalgebruik en het bovendien beschrijvend is voor de in de klassen 20, 24 en 35 aangeduide waren en diensten;

– bij brief van 26 mei 2009 dient de gemachtigde van de deposant bezwaar in tegen de beslissing tot doorhaling;

– bij brief van 7 juli 2009 handhaaft het BBIE het besluit tot doorhaling van de inschrijving en bij een tweede brief van dezelfde datum wordt de doorhaling van de inschrijving betekend;

– uit het merkenregister en het op 11 september 2009 door het BBIE verleende geschrift, blijkt dat de deposant, Intres BV, op 2 september 2009 haar merkenrechten heeft overgedragen aan haar dochter, Intres Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Atomiumsquare 1/481;

– op 7 september 2009 heeft Intres Belgium NV beroep ingesteld tegen de definitieve weigeringsbeslissing van het BBIE bij het hof van beroep te Brussel;

– de BOIE voert voor het hof van beroep aan dat het hof geen rechtsmacht heeft, of minstens territoriaal onbevoegd is krachtens artikel 2.12, 1. en 3. BVIE;

– bij arrest van 5 oktober 2010 schorst het hof van beroep de verdere behandeling van de zaak in afwachting van de beantwoording van de hierna weergegeven prejudiciële vragen.

Prejudiciële vragen

3. Het hof van beroep oordeelt dat een uitlegging van artikel 2.12, 1. en 3. BVIE noodzakelijk is om uitspraak te kunnen doen; bij arrest van 5 oktober 2010 heeft het de zaak aangehouden totdat het Benelux Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de drie volgende vragen:

“1° Moeten de voorschriften uit de vermelde verdragsbepalingen samen aldus worden begrepen dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het adres van de deposant of zijn gemachtigde wanneer zij in het depot een adres in de Benelux hebben vermeld, ongeacht of de deposant tijdens de inschrijvingsprocedure de merkrechten heeft overgedragen aan een derde met een adres in een ander Benelux-land, dan wel dat de bepaling van de bevoegdheid gebeurt op grond van het adres van de titularis van de merkrechten of van zijn gemachtigde op het ogenblik waarop het beroep tegen de weigering wordt ingesteld?”

2° Indien voor de bepaling van de bevoegdheid een wijziging in het adres van de merkhouders naar een ander Benelux-land relevant is en wegens die wijziging de adressen van de merkhouders en diens gemachtigde zich in verschillende Benelux-landen bevinden, geldt er dan een voorkeur in successieve orde tussen één van de adressen voor de vaststelling van de territoriale bevoegdheid, of leveren de beide adressen een territoriale aanknopingsfactor op naar vrije keuze van de belanghebbende?”

3° Indien het hof van beroep op basis van de vermelding van adressen in het depot dient vast te stellen dat het territoriaal niet bevoegd is, is het hof van beroep dan gehouden om, na de vaststelling van de onbevoegdheid de zaak te verwijzen naar de territoriaal bevoegde rechter, of geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als de eindbeslissing over het beroep?”

Ten aanzien van het verloop van het geding

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, 5. van het verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het hof van beroep te Brussel gezonden aan de partijen en aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen.

Voor Intres Belgium NV heeft mr. BVIE Maeyaert, advocaat te Brussel, een memorie ingediend.

Voor de BOIE hebben mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie en mr. Brigitte Dauwe, advocaat te Brussel, een memorie ingediend.

Eerste advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 30 maart 2011 schriftelijk conclusie genomen.

Mr. Maeyaert heeft, namens Intres Belgium NV op 3 mei 2011 een aanvullende notitie ingediend in reactie op de conclusie van de eerste advocaat-generaal.

Ten aanzien van het recht

5. Artikel 2.12, 1. BVIE bepaalt:

“De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 2.11, lid 4, bij verzoekschrift wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen.”

6. Artikel 2.12, 3. BVIE bepaalt:

“Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien noch de deposant, noch diens gemachtigde een adres of een correspondentieadres binnen het Benelux-gebied heeft, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant.”

7. Uit de duidelijke bewoordingen van artikel 2.12, 3. BVIE blijkt dat de Benelux-wetgever voor het bepalen van de territoriale bevoegdheid heeft gekozen voor een vast aanknopingspunt dat uitsluitend bepaald wordt naar het tijdstip van het depot. Indien de deposant of diens gemachtigde een adres of een correspondentieadres hebben binnen het Benelux-gebied, dan wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde, dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Een latere overdracht van de merkenrechten aan een derde met een adres in een ander Benelux-land doet aan de bevoegdheid van het aldus aangewezen hof van beroep geen afbreuk.

8. De eerste vraag van uitleg die het hof van beroep heeft gesteld, dient derhalve in die zin te worden beantwoord dat artikel 2.12, 1. en 3. BVIE aldus moet worden uitgelegd dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht de latere overdracht van de merkenrechten aan een derde met een adres in een ander Benelux-land.

9. Uit het antwoord op de eerste vraag volgt dat voor de bepaling van de bevoegdheid een wijziging van het adres van de merkhouders niet relevant is, zodat de tweede vraag geen antwoord behoeft.

10. De beslissing waarbij een appelgerecht zich territoriaal onbevoegd verklaart overeenkomstig artikel 2.12, 3. BVIE is een eindbeslissing over het beroep waartegen enkel een cassatieberoep mogelijk is. Het BVIE voorziet niet in de

mogelijkheid om in een dergelijk geval, na de vaststelling van de onbevoegdheid, de zaak te verwijzen naar het territoriaal bevoegde appelgerecht.

11. De derde vraag van uitleg die het hof van beroep heeft gesteld, dient derhalve in die zin te worden beantwoord dat artikel 2.12, 1. en 3. BVIE aldus moet worden uitgelegd dat het appelgerecht dat zijn onbevoegdheid vaststelt, de zaak niet kan verwijzen naar het appelgerecht van een van de beide andere Benelux-landen.

Ten aanzien van de kosten

12. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het verdrag, de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

De kosten worden vastgesteld op 1.500 EUR.

HET BENELUX GERECHTSHOF

Uitspraak doende op de door het hof van beroep te Brussel in zijn arrest van 5 oktober 2010 gestelde vragen,

Verklaart voor recht

Op de eerste vraag:

13. Artikel 2.12, 1. en 3. BVIE moet aldus worden uitgelegd dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht de latere overdracht van de merkenrechten aan een derde met een adres in een ander Benelux-land.

Op de tweede vraag:

14. Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de vraag geen antwoord.

Op de derde vraag:

15. Artikel 2.12, 1. en 3. BVIE moet aldus worden uitgelegd dat het appelgerecht dat zijn onbevoegdheid vaststelt, de zaak niet kan verwijzen naar het appelgerecht van een van de beide andere Benelux-landen.

(...)