

COUR DE JUSTICE

**BENELUX**

GERECHTSHOF

~

A 2009/3/14

**Arrest van 23 december 2010  
in de zaak A 2009/3**

*Inzake*

BVBA D. ENGELS

*tegen*

GMBH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE

*Procestaal : Nederlands*

**Arrêt du 23 décembre 2010  
dans l'affaire A 2009/3**

*En cause*

BVBA D. ENGELS

*contre*

GMBH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE

*Langue de la procédure : le néerlandais*

GRIFFIE  
REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 02.519.38.61  
FAX 02.513.42.06  
curia@benelux.be

GREFFE  
39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL. 02.519.38.61  
FAX 02.513.42.06  
curia@benelux.be

**Het Benelux-Gerechtshof** heeft in zaak A 2009/3 het volgende arrest gewezen:

1. Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder: het Verdrag), heeft het Hof van Cassatie van België in een arrest van 3 april 2009, gewezen in de zaak van bvba D. ENGELS (verder: Engels) tegen de GmbH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE (verder: Daewoo), een vraag van uitleg gesteld van artikel 12 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962 (verder: BMW) en van artikel 2.19.1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE).

### **Ten aanzien van de feiten**

2. Uit de gedingstukken blijken de navolgende feiten:
- op 2 juli 1997 deponeerde Engels een beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau onder het nummer 0616622, bestaande uit de letters "DE", voor onder meer elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, verlichting -, verwarming - en klimaatapparaten;
  - op 7 maart 2003 deponeerde Daewoo een bijna identiek beeldmerk als gemeenschapsmerk onder het nummer 0032087871, voor onder meer elektronische toestellen voor ontspanning, kooktoestellen en koelapparaten;
  - op 28 juni 2005, na een vruchteloze briefwisseling tussen beide partijen over het al dan niet gebruik door Engels van het merk "DE" en het al dan niet verval van dat merk, dagvaarde Daewoo voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen Engels in vervallenverklaring en doorhaling van haar merk wegens niet-gebruik;
  - de rechtbank van koophandel te Antwerpen verklaarde bij vonnis van 31 maart 2006 deze vordering gegrond. De rechtbank verklaarde zich onbevoegd om kennis te nemen van de tegeneis van Engels voor zover deze steunde op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en strekte tot staking van beweerde onrechtmatige handelspraktijken;
  - op 28 juni 2006 tekende Engels beroep aan tegen dit vonnis en in de beroepsprocedure beriep Engels zich tevens op de artikelen 8 en 10*bis*, 3°, van het Unieverdrag van Parijs (verder: Unieverdrag). Zij voerde aan dat het teken "DE" ook als 'bedrijfslogo' werd gebruikt door Daewoo, dus als aanduiding van de onderneming zelf, en hield voor dat zij zich op grond van artikel 10*bis*, 3°, Unieverdrag kon verzetten tegen het gebruik van dit teken door Daewoo, wegens verwarringstichting;

**La Cour de Justice Benelux** a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire A 2009/3 :

1. Conformément à l'article 6 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (ci-après : le Traité), la Cour de cassation de Belgique a, par un arrêt du 3 avril 2009 en cause de la SPRL D. ENGELS (ci-après : Engels) contre DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GmbH (ci-après : Daewoo), posé une question d'interprétation de l'article 12 de la loi uniforme Benelux sur les marques du 19 mars 1962 (ci-après : LBM) et de l'article 2.19, alinéa 1<sup>er</sup>, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (ci-après : CBPI).

### **Quant aux faits**

2. Des pièces de la procédure ressortent les faits suivants :

- le 2 juillet 1997, Engels a déposé auprès du Bureau Benelux des Marques, sous le numéro 0616622, une marque figurative composée des lettres "DE", pour, entre autres, des appareils électroménagers, des appareils d'éclairage, de chauffage et de climatisation;
- le 7 mars 2003, Daewoo a déposé une marque figurative presque identique comme marque communautaire sous le numéro 0032087871, pour, entre autres, des appareils électroniques de divertissement, des cuisinières et des réfrigérateurs;
- le 28 juin 2005, après un échange de correspondance infructueux entre les deux parties sur l'utilisation ou l'absence d'utilisation de la marque "DE" par Engels et la déchéance éventuelle de cette marque, Daewoo a cité Engels devant le tribunal de commerce d'Anvers aux fins d'entendre prononcer la déchéance et la radiation de sa marque pour non-usage;
- le tribunal de commerce d'Anvers a, par un jugement du 31 mars 2006, déclaré cette demande fondée. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle d'Engels pour autant que celle-ci était fondée sur la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et tendait à la cessation de prétendues pratiques commerciales illicites;
- le 28 juin 2006, Engels a interjeté appel de ce jugement et, dans la procédure en degré d'appel, Engels a invoqué également les articles 8 et 10*bis*, 3°, de la Convention d'Union de Paris (ci-après : Convention d'Union). Elle a soutenu que le signe "DE" était aussi utilisé comme '*logo d'entreprise*' par Daewoo, donc pour désigner l'entreprise elle-même, et a fait valoir qu'en vertu de l'article 10*bis*, 3°, elle pouvait s'opposer à l'usage de ce signe par Daewoo, en raison de la confusion créée par cet usage;

- bij arrest van 30 april 2007 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de vordering van Engels, *“ongeacht hoe zij hier wordt geformuleerd, hoe dan ook gegrond blijft op het gebruik van een teken dat moet worden beschouwd als merk in de zin van artikel 1 BMW, (thans artikel 2.1, lid 1, BVIE)”*. Vervolgens bevestigde het hof van beroep de vervallenverklaring van het merk van Engels en verklaarde de vordering gebaseerd op genoemd artikel 10bis, 3°, Unieverdrag niet ontvankelijk *“aangezien het door [Engels] geregistreerde merk ‘DE’, dat moet worden beschouwd als merk in de zin van artikel 1 BMW, thans 2.1,1 BVIE, vervallen is”*. Gelet op artikel 12 BMW - thans artikel 2.19, lid 1, BVIE - kan, volgens het hof van beroep, Engels zich niet beroepen op een vervallen geregistreerd merk om een vordering op een andere rechtsgrond in te stellen;
- Engels heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

### **De prejudiciële vraag**

3. Bij arrest van 3 april 2009 heeft het Hof van Cassatie het eerste middel verworpen waardoor de vervallenverklaring van het merk “DE” van Engels definitief is. Voor het overige heeft het Hof iedere verdere beslissing aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag: *“Moeten artikel 12 BMW, enerzijds, en artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Benelux-recht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken?”*

### **Ten aanzien van het verloop van het geding**

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie van België 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 Engels heeft mr. Geert Philipsen op 7 juli 2009 een memorie en op 31 augustus 2009 een *“aanvullende en hernemende memorie”* neergelegd.

Voor Daewoo heeft mr. Yves Van Couter op 9 juli 2009 een memorie neergelegd.

- par arrêt du 30 avril 2007, la cour d'appel d'Anvers a constaté que la demande d'Engels, *"sans avoir égard à la manière dont elle est ici formulée, reste de toute manière fondée sur l'usage d'un signe qui doit être considéré comme marque au sens de l'article 1<sup>er</sup> LBM (actuellement article 2.1, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI)"*. La cour d'appel a ensuite confirmé la déchéance de la marque d'Engels et a déclaré la demande basée sur ledit article 10bis, 3°, de la Convention d'Union non recevable *"étant donné que la marque 'DE' enregistrée par [Engels], qui doit être considérée comme une marque au sens de l'article 1<sup>er</sup> de la LBM, actuellement 2.1, alinéa 1<sup>er</sup> de la CBPI, est frappée de déchéance"*. Eu égard à l'article 12 LBM – actuellement article 2.19, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI – la cour d'appel estime qu'Engels ne peut pas revendiquer une marque enregistrée dont la déchéance a été prononcée pour tenter une action sur un autre fondement juridique ;
- Engels a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

### **La question préjudicielle**

3. Par arrêt du 3 avril 2009, la Cour de cassation a rejeté le premier moyen de sorte que la déchéance de la marque "DE" d'Engels est définitive. Pour le surplus, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice Benelux se sera prononcée sur la question préjudicielle suivante : *"L'article 12 LBM, d'une part, l'article 2.19, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, d'autre part, lus en combinaison avec l'article 4.8 CBPI, doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque qui est éteinte en vertu du droit uniforme Benelux ne peut pas revendiquer une protection pour l'usage de ce signe à l'égard d'une entreprise qui crée une confusion en utilisant ce même signe ?"*

### **Quant à la procédure**

4. Conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et aux ministres de la Justice de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation.

Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la question posée à la Cour.

Pour Engels, Me Geert Philipsen a déposé le 7 juillet 2009 un mémoire et, le 31 août 2009, un *"mémoire complétant et intégrant le mémoire précédent"*.

Pour Daewoo, Me Yves Van Couter a déposé le 9 juillet 2009 un mémoire.

De middelen van de partijen zijn mondeling uiteengezet ter openbare rechtszitting van 30 november 2009 te Brussel, voor Engels door mr. Geert Philipsen en voor Daewoo door mr. Bernard Vanbrabant.

De partijen hebben pleitnotities neergelegd.

Advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 1 december 2009 schriftelijk conclusie genomen.

Engels en Daewoo hebben op 18 januari 2010 nog een aanvullende nota neergelegd als reactie op de conclusie van de advocaat-generaal.

### **Ten aanzien van het recht**

5. Met deze vraag wenst het Hof van Cassatie van België te vernemen of artikel 2.19, lid 1, BVIE – voorheen artikel 12.A BMW – eraan in de weg staat dat de houder van een vervalten merk bescherming geniet op grond van andere wettelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 10*bis* Unieverdrag.

6. Artikel 12 BMW bepaalde:

*“A. 1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.*

*2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.*

*3. Zij wordt opgeheven door inschrijving van het merk of vernieuwing tijdens het geding.*

*4. De merkhouder kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als hierna vermeld in artikel 13, onder A, voor zover de merkhouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.*

*B. De bepalingen van deze wet laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.”*

Les moyens des parties ont été exposés oralement à l'audience publique du 30 novembre 2009 à Bruxelles, pour Engels par Me Geert Philipsen et pour Daewoo par Me Bernard Vanbrabant.

Les parties ont déposé des notes de plaidoirie.

Monsieur l'avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions écrites le 1<sup>er</sup> décembre 2009.

Engels et Daewoo ont déposé le 18 janvier 2010 une note additionnelle en réplique aux conclusions de l'avocat général.

### **Quant au droit**

5. Par cette question, la Cour de cassation de Belgique souhaite savoir si l'article 2.19, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI - anciennement l'article 12.A LBM – exclut que le titulaire d'une marque éteinte puisse bénéficier d'une protection sur la base d'autres dispositions légales, en particulier l'article 10*bis* de la Convention d'Union.

6. L'article 12 LBM disposait :

*"A. 1 A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 1<sup>er</sup>, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.*

*2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.*

*3. Elle est couverte par l'enregistrement de la marque ou le renouvellement effectué en cours d'instance.*

*4. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés ci-après à l'article 13, sous A, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.*

*B. Les dispositions de la présente loi n'infirmen en rien le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme marque, au sens de l'article 1, d'invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe."*

Artikel 1, lid 1, BMW bepaalde:

*“Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stem-pels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voor-stelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.”*

Artikel 2.19 BVIE bepaalt:

*“1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming in-roepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.*

*2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgespro-ken.*

*3. De bepalingen van deze titel laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig ge-bruik van dit teken.”*

Artikel 2.1, lid 1, BVIE bepaalt:

*“Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stem-pels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voor-stelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onder-scheiden.”*

Artikel 4.8 BVIE bepaalt:

*De bepalingen van dit verdrag doen geen afbreuk aan de toepassing van het Verdrag van Parijs, het TRIPS verdrag, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, de Overeenkomst van 's-Gravenhage alsmede de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht, waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit.*

7. Uit de samenhang van zowel de artikelen 12 en 1, lid 1, BMW als van de artikelen 2.19 en 2.1, lid 1, BVIE volgt dat slechts in rechte bescherming wordt verleend aan de houder van een teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming, indien dat teken als merk werd gedeponeerd en ingeschreven.



L'article 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, LBM disposait :

*“Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits d'une entreprise.”*

L'article 2.19 CBPI dispose :

*“1. A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1<sup>er</sup> et 2, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.*

*2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.*

*3. Les dispositions du présent titre n'infirmen en rien le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1<sup>er</sup> et 2, d'invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.”*

L'article 2.1, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI dispose :

*“Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise.”*

L'article 4.8 CBPI dispose :

*Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à l'application de la Convention de Paris, de l'accord ADPIC, de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, de l'Arrangement de La Haye et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais dont résulteraient des interdictions d'usage d'une marque.*

7. Il résulte de la combinaison tant des articles 12 et 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, LBM que des articles 2.19, alinéa 1<sup>er</sup> et 2.1, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI que la protection en justice n'est accordée au titulaire d'un signe servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services provenant d'une autre entreprise que si ce signe a été déposé et enregistré comme marque.

Wanneer een teken niet wordt gebruikt om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming, kunnen de gebruikers van dat teken de bepalingen van het gemene recht inroepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dat teken.

Hieruit volgt dat, volgens de bepalingen van het BVIE, de houder van een vervallen merk in rechte geen enkele, zelfs gemeenrechtelijke, bescherming kan verkrijgen voor zijn teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming. De vervallenverklaring belet immers dat hij zich kan beroepen op de inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

8. Artikel 10*bis* Unieverdrag bepaalt:

*“1) De landen van de Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging.*

*2) Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op.*

*3) Met name zullen moeten worden verboden: 1° alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent [...].”*

Krachtens artikel 4.7 BVIE kunnen onderdanen van Beneluxlanden de toepassing inroepen van de bepalingen van het Unieverdrag.

9. Noch de rechtstreekse werking van de bepalingen van het Unieverdrag, noch de regel vervat in artikel 4.8 BVIE, beletten echter dat het verbod op rechtsbescherming van een niet gedeponerd als merk beschouwd teken onverkort toepassing vindt.

Uit de toelichting van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bij de Titels II, III en IV BVIE blijkt, dat de inschrijving als merk een voorwaarde vormt voor de ontvankelijkheid van alle aanspraken op bescherming van een als merk beschouwd teken. Dit principe, voorheen vervat in artikel 12.A BMW, werd reeds vermeld in de memorie van toelichting bij de BMW en maakt van oudsher deel uit van het Beneluxmerkenrecht, over alle wijzigingen heen.

Aldus heeft de Beneluxwetgever doelbewust een zware sanctie willen invoeren voor het niet deponeren van een als merk beschouwd teken om het deponeren van tekens beschouwd als merken te bevorderen en om de rechtszekerheid te dienen, door derden van het bestaan van een exclusief recht als het merkenrecht op de hoogte te brengen via het merkenregister.

Lorsqu'un signe n'est pas utilisé pour distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services provenant d'une autre entreprise, les utilisateurs de ce signe peuvent invoquer les dispositions du droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.

Il s'ensuit que, selon les dispositions de la CBPI, le titulaire d'une marque éteinte ne peut obtenir en justice aucune protection, pas même celle du droit commun, pour son signe qui sert à distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services provenant d'une autre entreprise. La déchéance l'empêche en effet de se prévaloir de l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.

8. L'article 10*bis* de la Convention d'Union dispose :

*"1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.*

*2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.*

*3) Notamment devront être interdits: 1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent [...]."*

En vertu de l'article 4.7 CBPI, les ressortissants des pays du Benelux peuvent revendiquer l'application à leur profit des dispositions de la Convention d'Union.

9. Ni l'effet direct des dispositions de la Convention d'Union ni la règle contenue à l'article 4.8 CBPI n'empêchent cependant l'application stricte de l'interdiction de protection juridique d'un signe considéré comme marque qui n'est pas déposé.

Il ressort de la notice explicative de l'Office Benelux pour la Propriété intellectuelle relative aux titres II, III et IV de la CBPI, que l'enregistrement constitue une condition de recevabilité de toutes les prétentions à la protection d'un signe considéré comme marque. Ce principe, anciennement contenu à l'article 12.A LBM, était déjà mentionné dans l'exposé des motifs de la LBM et fait partie depuis toujours du droit Benelux des marques, au travers de toutes ses modifications.

Ainsi, le législateur Benelux a expressément voulu sanctionner lourdement l'absence de dépôt d'un signe considéré comme marque afin de promouvoir le dépôt des signes considérés comme marques et de favoriser la sécurité juridique, en portant l'existence d'un droit exclusif tel que le droit des marques à la connaissance des tiers au moyen du registre des marques.

Overigens dient vastgesteld te worden dat waar er voor artikel 6*bis* Unieverdrag in een uitdrukkelijke uitzondering werd voorzien op de werkingssfeer van artikel 2.19, lid 1, BVIE, een dergelijke versoepeling voor de toepassing van artikel 10*bis* Unieverdrag ontbreekt.

Uit de voorbereidende werken van de diplomatieke Conferentie van Den Haag van 1925, alwaar artikel 10*bis*, lid 3, 1<sup>o</sup>, met algemene stemmen werd goedgekeurd, kan worden afgeleid dat de bedenkingen die de Belgische delegatie had geuit en waarvan de Conferentie haar akte heeft verleend, met de goedgekeurde tekst niet onverenigbaar werden geoordeeld, en de verdragsluitende Staten aan het begrip 'daad van oneerlijke mededinging', vervat in die bepaling, derhalve kennelijk de draagwijdte hebben gegeven die meebrengt dat handelingen die merkinbreuk opleveren, niet noodzakelijk door die bepaling worden beheerst.

Op grond daarvan staat artikel 10*bis* Unieverdrag de toepassing van artikel 2.19, lid 1, BVIE, voorheen artikel 12.A, lid 1, BMW, niet in de weg. Degene die artikel 10*bis* Unieverdrag inroept ter bescherming van een teken dat als merk kan worden beschouwd, moet zich kunnen beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

De betrokken bepalingen van het BVIE staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een merk dat niet is ingeschreven of waarop het recht ingevolge het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10*bis*, lid 3, 1<sup>o</sup>, Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen.

De prejudiciële vraag dient dus te worden beantwoord als hierna volgt.

### **Ten aanzien van de kosten**

10. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen die op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria voor de raadslieden van de 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 euro.

Il convient d'ailleurs de constater que si une exception expresse au champ d'application de l'article 2.19, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI a été prévue pour l'article 6*bis* de la Convention d'Union, un tel assouplissement fait défaut pour l'application de l'article 10*bis* de cette convention.

Il ressort des travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de La Haye de 1925, au cours de laquelle l'article 10 *bis*, alinéa 3, 1°, a été approuvé à l'unanimité, que les réserves que la délégation belge avait exprimées et dont la Conférence lui a donné acte, n'ont pas été jugées incompatibles avec le texte adopté et que les Etats contractants ont donc voulu donner à la notion d' "acte de concurrence déloyale", contenue dans cette disposition, la portée que les actes constitutifs d'une contrefaçon de marque ne sont pas nécessairement régis par cette disposition.

Sur la base de ces considérations, l'article 10*bis* de la Convention d'Union ne fait pas obstacle à l'application de l'article 2.19, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, anciennement l'article 12.A, alinéa 1<sup>er</sup>, LBM. Celui qui invoque l'article 10*bis* de la Convention d'Union pour obtenir la protection d'un signe pouvant être considéré comme une marque doit pouvoir se prévaloir d'un enregistrement de la marque qu'il a déposée.

Les dispositions concernées de la CBPI n'excluent toutefois pas que le titulaire d'une marque qui n'est pas enregistrée ou sur laquelle le droit est éteint en vertu du droit uniforme Benelux puisse invoquer la protection du droit commun contre des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 10*bis*, alinéa 3, 1°, de la Convention d'Union, si l'usage de cette marque ou d'un signe ressemblant fait partie des agissements créant la confusion.

Il convient donc de répondre à la question préjudicielle comme indiqué ci-après.

### **Quant aux dépens**

10. En vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendante.

Les frais sont fixés à 1.500 euros.

**Het Benelux-Gerechtshof**

Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België in zijn arrest van 3 april 2009 gestelde vraag.

**Verklaart voor recht**

*“Artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19, lid 1, BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, moeten zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken.*

Aldus gewezen door E.J. Numann, president, L. Mousel, eerste vicepresidente, E.

Forrier, tweede vicepresident, M.-P. Engel, D.H. Beukenhorst, S. Velu, rechters, E. Gérard, A. Fettweis en A. Hammerstein, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 23 december 2010, door de heer A. Fettweis, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J.-F. Leclercq, eerste advocaat-generaal, en A. van der Niet, hoofdgriffier.



A. van der NIET



A. FETTWEIS

## **La Cour de Justice Benelux**

Statuant sur la question posée par la Cour de cassation de Belgique dans son arrêt du 3 avril 2009.

### **Dit pour droit**

*“L’article 12 LBM, d’une part, l’article 2.19, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, d’autre part, lus en combinaison avec l’article 4.8 CBPI, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque, éteinte en vertu du droit uniforme Benelux, ne peut pas revendiquer une protection contre le seul usage de ce signe par une entreprise qui crée une confusion en utilisant ce même signe.*

Ainsi jugé par E.J. Numann, président, L. Mousel, première vice-présidente, E. Forrier, second vice-président, M.-P. Engel, D.H. Beukenhorst, S. Velu, juges, E. Gérard, A. Fettweis et A. Hammerstein, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 23 décembre 2010, par monsieur A. Fettweis, préqualifié, en présence de messieurs J.-F. Leclercq, premier avocat général, et A. van der Niet, greffier en chef.

