

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

A 2018/1/8

ARREST

Inzake:

Naam : Moët Hennessy Champagne Services (MHCS)

Tegen:

Naam : Cedric Art

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Nom : Moët Hennessy Champagne Service (MHCS)

Contre:

Nom : Cedric Art

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2018/1 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 de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel in een tussenvonnis van 12 april 2018, gewezen in de zaak van Moët Hennessy Champagne Services tegen BVBA Cedric Art, een vraag van uitleg gesteld aan het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE).

Ten aanzien van de feiten

2. De feiten die ten grondslag liggen aan het vonnis van de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, zetelend zoals in kort geding, van 12 april 2018 kunnen als volgt worden samengevat:

- de eiseres is een vennootschap die wereldwijd actief is in de productie en verhandeling van champagnewijnen, waaronder “Dom Pérignon”;
- de eiseres brengt de champagne “Dom Pérignon” op de markt in karakteristieke buikachtige flessen en een lange hals en met een schildvormig etiket waarop de naam “Dom Pérignon” is aangebracht;
- voor deze vormgeving deed de eiseres destijds een beroep op de kunstenaar Andy Warhol;
- de eiseres is houder van deze merkrechten die betrekking hebben op verschillende elementen van deze vormgeving (hierna: Dom Pérignon Merken);
- Cédric Peers is een kunstenaar gevestigd in Knokke die zijn stijl omschrijft als “*contemporary, playing with pointillism and pop-art*” en die grenzen verkent tussen marketing en kunst;
- Cédric Peers bracht zijn activiteiten in bij de verweerster, een door hem opgerichte vennootschap;
- zoals blijkt uit de website (<http://cedricgallery.com>) stelt de verweerster verschillende creaties waar de Dom Pérignon Merken in voorkomen ten toon en biedt deze te koop aan;
- het gaat hierbij in hoofdzaak om schilderijen waarop de Dom Pérignon Merken duidelijk identificeerbaar zijn of die neerkomen op speelse variaties van deze merken; de werken hebben een ironiserende en soms ook erotische inslag;
- de verweerster biedt ook textielproducten te koop aan waarop volgens de eiseres tekens voorkomen die sterk overeenstemmen met de Dom Pérignon Merken;
- volgens de eiseres leveren deze werken een inbreuk op van de Dom Pérignon Merken en dient de verweerster deze inbreuken te staken;

- de eiseres heeft op 14 juli 2017 de verweerster gedagvaard voor de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, zetelend zoals in kort geding, ten einde vast te stellen dat het gebruik door de verweerster van de Dom Pérignon Merken een inbreuk oplevert op deze merken en aan de verweerster te bevelen deze inbreuken te staken onder verbeurte van een dwangsom.

Prejudiciële vraag

3. De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel oordeelt dat een uitleg van artikel 2.20, lid 1, d), BVIE, sinds 1 maart 2019 gewijzigd in artikel 2.20, lid 2, d), BVIE, noodzakelijk is om uitspraak te kunnen doen. Bij vonnis van 12 april 2018 werd de zaak aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag:

“Kan de vrijheid van meningsuiting, en de artistieke vrijheid in het bijzonder, zoals gewaarborgd door artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, een ‘geldige reden’ uitmaken in de zin van artikel 2.20.1.d) van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom?”

In voorkomend geval, welke zijn de criteria die de nationale rechter in aanmerking moet nemen ter beoordeling van het evenwicht tussen die grondrechten, en het belang dat aan elk van die criteria moet worden gehecht?

In het bijzonder, kan de nationale rechter rekening houden met onderstaande criteria, en/of andere aanvullende criteria:

- *de mate waarin de uiting een commercieel karakter of doel heeft;*
- *de mate waarin de uiting een algemeen belang heeft, maatschappelijk relevant is of een debat aangaat;*
- *de verhouding tussen voorgaande criteria;*
- *de mate van bekendheid van het ingeroepen merk;*
- *de omvang van het inbreukmakende gebruik, zijn intensiteit en systematiek en de mate van verspreiding, naar territorium, tijd en volume, tevens in aanmerking genomen de mate waarin zulks in verhouding staat tot de boodschap die de uiting beoogt;*
- *de mate waarin de uiting, en omstandigheden die die uiting begeleiden, zoals de naam van de uiting en haar promotie, afbreuk doen aan de reputatie, het onderscheidend vermogen en het imago van de ingeroepen merken (de ‘reclamefunctie’);*
- *de mate waarin de uiting een eigen originele inbreng vertoont en de mate waarin gepoogd is verwarring of associatie te voorkomen met de ingeroepen merken, of de indruk dat er een commercieel of ander verband bestaat tussen de uiting en de merkhouder (de ‘herkomstfunctie’), mede in aanmerking genomen de wijze waarop de merkhouder in reclame en communicatie een bepaald imago en reputatie heeft opgebouwd.”*

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 tussenvonnissen van de Rechtbank van Koophandel Brussel gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

De partijen en de Ministers van Justitie hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vraag.

Voor Moët Hennessy Champagne Services hebben Mr. Olivier Vrins en Mr. Jeroen Muyltermans, advocaten te Brussel, een memorie neergelegd.

Voor Cedric Art heeft Mr. Koen Van Zandweghe, advocaat te Knokke-Heist, een memorie van antwoord neergelegd.

Plaatsvervangend Advocaat-Generaal Dirk Thijs heeft op 12 februari 2019 schriftelijk conclusie genomen.

Voor Moët Hennessy Champagne Services hebben Mr. Olivier Vrins en Mr. Jeroen Muyltermans een schriftelijke nota in antwoord op de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal Dirk Thijs neergelegd.

Ten aanzien van het recht

5. Artikel 2.20 BVIE, zoals gewijzigd bij protocol van 11 december 2017 en van toepassing sinds 1 maart 2019, bepaalt:

“1. De in artikel 2.2 bedoelde inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op.

2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken: (...) d) gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, 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.”

6. Deze bepaling herneemt de notie ‘geldige reden’ van artikel 10, lid 6, Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436. Ook in artikel 10, lid 2, c), van deze richtlijn, waarvan artikel 2.20, lid 2, c), BVIE de omzetting vormt, wordt het begrip ‘geldige reden’ gehanteerd, zodat er grond is de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie aan deze Unierechtelijke bepaling geeft, door te trekken naar artikel 10, lid 6, van de richtlijn.

In zijn arrest C-65/12 van 6 februari 2014 (*Leidseplein Beheer t/ Red Bull*) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat:

“het begrip geldige reden niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk” (r.o. 45)

en dat:

“het begrip geldige reden er dus niet toe [strekt] een conflict te beslechten tussen een bekend merk en een teken dat daarmee overeenstemt en werd gebruikt vóór het depot van dit merk, of de rechten van de houder van dat merk te beperken, maar om een evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen door, in de specifieke context van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 [thans vervangen door artikel 10, lid 2, c), van richtlijn 2015/2436] en tegen de achtergrond van de ruimere bescherming die het bekende merk geniet, rekening te houden met de belangen van de derde die dat teken gebruikt. Wanneer een derde een

geldige reden inroept voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan dat dus niet tot gevolg hebben dat te zijner gunste rechten worden erkend die verbonden zijn met een ingeschreven merk, maar wordt de houder van het bekende merk verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren” (r.o. 46).

7. Het begrip “geldige reden” strekt er aldus toe een evenwicht te vinden tussen de rechten van de merkhouder en de belangen van een derde-gebruiker van het teken.

8. Considerans 27 bij de Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436 bepaalt:

“Gebruik van een merk door derden met het oog op artistieke expressie moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Voorts moet deze richtlijn worden toegepast op een wijze die de volledige inachtneming van fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, waarborgt”.

9. De artistieke vrijheid als aspect van het recht op vrije meningsuiting van de kunstenaar, dat wordt beschermd door artikel 10, lid 1, EVRM, kan aldus een dergelijke ‘geldige reden’ uitmaken. Dit is het geval wanneer sprake is van een kunstuiting die het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces. De artistieke vrijheid als ‘geldige reden’ is evenwel onderworpen aan de beperkingen vervat in artikel 10, lid 2, EVRM, die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, in dit geval de merkhouder. De kunstuiting mag niet erop zijn gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen. De rechter dient deze afweging te maken rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak.

10. De vraag van uitleg die de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel heeft gesteld, dient derhalve in die zin te worden beantwoord dat de artistieke vrijheid een geldige reden vormt in de zin van artikel 2.20, lid 2, d), BVIE voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen.

Gelet op dit antwoord behoeven het tweede en derde onderdeel van de vraag geen afzonderlijke beantwoording.

Ten aanzien van de kosten

11. Het Hof moet, volgens artikel 12, lid 1, 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.

Het Benelux-Gerechtshof

Uitspraak doende op de door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, zetelend in kort geding, in het vonnis van 12 april 2018 gestelde vraag,

Verklaart voor recht

12. Artikel 2.20, lid 2, d), BVIE dient aldus te worden uitgelegd dat de artistieke vrijheid een geldige reden vormt in de zin van deze bepaling voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen.

Aldus gewezen op 23 september 2019 door E.J. Numann, president, E. Eicher, eerste vicepresidente, J. de Codt, tweede vicepresident, E. Dirix, J.C. Wiwinius, F. Delaporte, raadsheren, B. Deconinck, M. Polak, V. van den Brink, plaatsvervangende raadsheren,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 14 oktober 2019, door de heer J. de Codt, voornoemd, in aanwezigheid van mevrouw R. Mortier, plaatsvervangend Advocaat-Generaal en de heer A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet



J. de Codt