

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

**ZAAK A 2010/7 – INTRES BELGIUM / BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE
EIGENDOM**

Conclusie van de Eerste Advocaat-Generaal G. Dubrulle (stuk A 2010/7/4)

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. +32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. +32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT**
BRUXELLES, LE 30-03-2011
BRUSSEL
De Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof:
Le greffier en chef de la Cour de Justice Benelux:
A. van der Niet

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

Zaak A 2010/7



A 2010/7/4

NV INTRES BELGIUM
t. BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Conclusie van eerste advocaat-generaal G. Dubrulle

I. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

1. Deze zaak heeft betrekking op de territoriale bevoegdheid van het hof dat, krachtens het artikel 2.12.3 van het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom van 25 februari 2005 (merken tekeningen en modellen) (hierna: "BVIE"), kennis neemt van een beroep tegen de weigering van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") van de inschrijving van een Benelux-merk.

Teneinde de inschrijving van haar door het Bureau geweigerd woordmerk "à la carte" te verkrijgen, werd het hof van beroep te Brussel geadieerd door de NV INTRES BELGIUM, met toepassing van artikel 2.12 BVIE, bij een op 7 september 2009 ter griffie neergelegd verzoekschrift.

Bij arrest van 5 oktober 2010 (A.R. 2009/AR/2440), oordeelt het hof van beroep dat meerdere problemen rijzen bij de beoordeling van dit geschil, die een interpretatie vereisen van het BVIE, zoals hierna zal worden gepreciseerd.

2. Overeenkomstig het artikel 6.2 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof verzoekt het hof van beroep te Brussel derhalve het Benelux-Gerechtshof de in het dictum van zijn arrest gestelde en hierna vermelde vragen tot uitlegging van bepalingen van het BVIE, dit zijn aan België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregels, als bedoeld bij artikel 1.2.a van het eerst genoemde verdrag, te willen beantwoorden.

3. Het arrest van het hof van beroep vermeldt volgende relevante feitelijke gegevens.

INTRES BV heeft op 28 oktober 2008 het woordmerk 'à la carte' gedeponereerd en geregistreerd onder nummer 1169547 voor waren en diensten uit de klassen 20, 24, en 35. Het depot werd met toepassing van de spoedprocedure, vermeld in artikel 2.8 BVIE, op 30 oktober 2008 ingeschreven onder het nummer 0852700.

Het depotformulier vermeldt twee adressen in Nederland: één voor de deposant (INTRES BV) en één voor de gemachtigde (NOVOGRAAF NEDERLAND BV).

Bij brief van 28 november 2008 heeft het Bureau aan de merkgemachtigde van INTRES BV medegedeeld dat de inschrijving van het teken werd doorgehaald met toepassing van de artikelen 2.8, lid 2 en 2.11 BVIE om 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 heeft de gemachtigde van de deposant bezwaar ingediend tegen de voorlopige doorhaling. Het Bureau heeft echter het besluit tot doorhaling van de inschrijving gehandhaafd en bij brief van 7 juli 2009 deze doorhaling betekend.

Uit het merkenregister en het op 11 september 2009 door het Bureau verleende geschrift, blijkt dat de deposant, INTRES BV, op 2 september 2009 haar merkenrechten heeft overgedragen aan haar dochter, de NV INTRES BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 1020 BRUSSEL, Atomiumsquare 1/481. Deze laatste wendde zich kort erna (op 7 september 2009) tot het hof van beroep te Brussel tegen de beslissing tot weigering van het Bureau en heeft de vernietiging ervan gevorderd. Ze dagvaardde daarbij de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (hierna "BOIE"). Het is dus de rechtverkrijgende van de deposant met adres in België die zich wendde tot het Brusselse hof, terwijl het depot twee adressen in Nederland vermeldt.

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

Het hof van beroep komt tot het besluit dat de beoordeling van deze bepalingen volgende vragen doet rijzen.

II. PREJUDICIËLE VRAGEN

4. Het hof van beroep te Brussel richt de volgende drie vragen tot het Benelux-Gerechtshof betreffende de uitlegging van de artikelen 2.12, lid 1 en 3 BVIE:

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 merkhouder naar een ander Benelux-land relevant is en wegens die wijziging de adressen van de merkhouder 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?

III. BESPREKING

Vraag 1.

5. Artikel 2.12.1 BVIE bepaalt: "De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving door het Bureau van zijn gehele of gedeeltelijke weigering tot inschrijving van het merk, zoals bedoeld in artikel 2.11, lid 4 BVIE, 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".

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".

6. Volgens de BOIE is het adres op het ogenblik van het depot determinerend voor de vaststelling van de bevoegdheid en is het adres van de huidige merkhouder irrelevant. Aangezien terzake het depot een adres in Nederland vermeldde, is volgens de BOIE enkel het Gerechtshof te 's Gravenhage bevoegd.

NV INTRES BELGIUM is van oordeel dat deze exceptie van onbevoegdheid ongegrond is. Ter ondersteuning van haar verweer voert zij aan dat de door het BVIE als bevoegd aangewezen hoven hun nationale procesrechtelijke bepalingen dienen toe te passen en dat naar Belgisch procesrecht de rechtsmacht en bevoegdheid worden bepaald op het ogenblik van de rechtsingang. Ook wijst zij erop dat artikel 2.12.1 BVIE enkel gewag maakt van de deposant, maar niets bepaalt over het geval waarin er overdracht van het merk plaats heeft gehad tijdens de inschrijvingsprocedure. Er zou ook een probleem rijzen in verband met de strijdigheid van artikel 2.12.3 BVIE met de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet, waar de bedoelde bepaling een onderscheid invoert tussen het geval dat de deposant of zijn gemachtigde een adres of correspondentieadres heeft in de Benelux en het geval dat dit niet zo is. In deze laatste situatie heeft de deposant algehele keuzevrijheid inzake het bevoegde hof. Heeft de eisende partij een adres of correspondentieadres in België, dan zou het discriminerend zijn dat zij het hof van beroep te Brussel niet rechtsgeldig kan adiëren.

Het hof van beroep stelt vast dat het niet ter discussie staat dat de rechtverkrijgende van de deposant, de NV INTRES BELGIUM, belang heeft om de procedure voor het hof van beroep bedoeld in artikel 2.12 BVIE te voeren net zoals de deposant zelf daartoe belang had. Dit is inderdaad juist. Ter vergelijking kan verwezen worden naar het arrest van 21 april 2010 van het Gerecht van de Europese Unie¹, in de zaak T-361/08, Peek & Cloppenburg.

7. Met betrekking tot de territoriale bevoegdheid, rijst terzake de onderliggende vraag of de rechtverkrijgende, met adres in België, niettemin gebonden blijft door het in het depotformulier vermelde adres in Nederland van de deposant, INTRES BV.

Het hof van beroep formuleert de vraag nog anders: "Knoopt punt 3 uit artikel [2].12 BVIE aan met het adres omdat dit geassocieerd wordt met de belanghebbende, die gewoonlijk de deposant is, of levert de identiteit van de belanghebbende of diens gemachtigde de

¹ GEU 21 april 2010, T-361/08, Peek & Cloppenburg, ro 30-35, te raadplegen op <http://curia.europa.eu>.

determinerende aanknopingsfactor, waarbij het adres slechts de exponent vormt, zodat de bevoegdheidstoewijzing het adres van een van deze laatsten volgt?"

8. Noch het BVIE, noch de voorbereidende werken tot het BVIE, behandelen de eventuele gevolgen van een overdracht van het merk tijdens de inschrijvingsprocedure, voor de toepassing van artikel 2.12.1 en 3, BVIE, zoals in casu, na de betekening van de doorhaling van het depot en voor het beroep bij het hof van beroep.

Een vergelijkbare bevoegdheidsregeling als deze inzake het beroep tegen de beslissing tot weigering van het Bureau, is deze inzake *oppositie*, zoals bepaald in artikel 2.17 BVIE.

Artikel 2.17.2, eerste zin, BVIE, bepaalt: "Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de oorspronkelijke verweerder, het adres van zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres". Doorgaans is de "oorspronkelijke verweerder" de deposant.

Terwijl artikel 2.12.3, eerste zin, BVIE letterlijk verwijst naar het adres van de deposant zoals *bij het depot vermeld*, verwijst het artikel 2.17.2, eerste zin, BVIE, naar het adres van de oorspronkelijke verweerder, zonder meer. De formulering van artikel 2.17.2 verlaat de verwijzing naar het depot wanneer dit het adres van de oorspronkelijke verweerder aanduidt. Het is enkel voor wat betreft het correspondentieadres dat artikel 2.17.2 verwijst naar het depot.

Dit kan de indruk wekken dat een afwijkende regeling in de oppositieprocedure beoogd werd. Een studie van de voorbereidende werken met betrekking tot artikel 6septies BMB (de voorganger van artikel 2.17 BVIE) toont echter, integendeel, aan dat de opstellers van het verdrag een parallellisme van beide procedures gewild hebben.

Uit de Toelichting van het Benelux-Merkenbureau bij het Protocol houdende de wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 - zowel in de Franse taal als in de Nederlandse - blijkt immers dat de opstellers van het verdrag de beroepen voor de drie nationale hoven van beroep tegen de uitspraak over de oppositie "op dezelfde wijze" wilden regelen als deze tegen de weigering op absolute gronden: "Als aanknopingspunt geldt hierbij de verweerder."²

Zowel uit de Franse tekst van het verdrag³ zelf als uit de Nederlandse – teksten die gelijkelijk authentiek zijn - kan worden afgeleid dat de opstellers van het verdrag met "adres" telkens het bij het depot zelf opgegeven adres bedoelden.

Ze hebben aldus een vast aanknopingspunt willen gebruiken voor de bepaling van de territoriale bevoegdheid. Het is dan ook logisch dat ze niet stilstonden bij de mogelijkheid dat de deposant zijn merkrechten zou overdragen tijdens de inschrijvingsprocedure, omdat ook in dat geval enkel dient te worden gekeken naar het adres dat is vermeld bij het depot.

² Memorie van Toelichting bij het Protocol houdende de wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001, Artikelsgewijze Toelichting, p. VII-9, punt H, te raadplegen op <http://www.boip.int/nl/pdf/oldregulations/trademarks/7memoriebijprotocol2001.pdf>.

³ Artikel 2.12.3, eerste zin van Franse *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle*, (CBPI) bepaalt: « *La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt* » ; artikel 2.17.2, eerste zin, CBPI bepaalt: « *La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur originel, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt* ».

Dit komt de rechtszekerheid ten goede en moet "forum shopping" verhinderen. Dit is niet discriminatoir ten opzichte van de door het verdrag (in artikel 2.12.3) toegelaten forumkeuze, waarbij de deposant of zijn gemachtigde, die geen adres of correspondentieadres heeft in de Benelux, kan kiezen welk hof hij adieert. Het betreffen immers geen vergelijkbare gevallen.

9.. Het hof van beroep oordeelt dat volgens artikel 2.17.2 BVIE een overdracht van de merkrechten aan een rechtverkrijgende tijdens de oppositieprocedure ertoe leidt dat het bevoegde hof niet wordt aangewezen op basis van het adres vermeld in het depotformulier, maar op basis van het adres van de rechtverkrijgende. Deze laatste wordt immers verweerder in de oppositieprocedure in geval de merkrechten aan hem worden overgedragen.

Deze zienswijze lijkt me niet te kunnen worden bijgetreden, gelet op de voormelde bedoeling van de opstellers van het verdrag een vast aanknopingspunt te kiezen om de territoriale bevoegdheid van de drie hoven van beroep te bepalen. Het kan aldus niet hun bedoeling geweest zijn om de opposant - indien diens oppositie is afgewezen en vooraleer beroep daartegen in te stellen - te verplichten zich ervan te vergewissen of de oorspronkelijke verweerder ondertussen zijn adres niet heeft gewijzigd naar een ander land of zijn merkrechten niet heeft overgedragen, om vervolgens het bevoegde hof te kunnen adieeren.

10. Hieruit volgt dit voorstel van antwoord de eerste vraag.

De voorschriften uit artikel 2.12.1 en 3 BVIE dienen aldus te worden uitgelegd dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het adres van de deposant of van zijn gemachtigde of het correspondentieadres, elk zoals vermeld bij het depot, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht of de deposant tijdens de inschrijvingsprocedure de merkrechten heeft overgedragen aan een derde met een adres in een ander Benelux-land.

Vraag 2.

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

Vraag 3

12. Indien een van de in artikel 2.12.1 BVIE vermelde hoven, op basis van de vermelding van een adres in het depot dient vast te stellen dat het territoriaal niet bevoegd is, geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als de "eindbeslissing" over het beroep, waartegen, krachtens het artikel 2.12.4 BVIE, cassatieberoep openstaat, en waarvan, in dat geval, volgens nationaal recht, de wettelijkheid zal worden getoetst door de cassatierechter die, in voorkomend geval, een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof kan stellen.

Het verdrag verleent deze hoven niet de macht om naar het hof van een van beide andere Benelux-landen te verwijzen.⁴ Waar de opstellers van het verdrag een "internationale"

⁴ Zie J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, *Handboek Gerechtelijk Recht*, 2^{de} ed., Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 224, nr. 410.

verwijzing mogelijk achten, hebben ze dit uitdrukkelijk bepaald, zoals bij voorbeeld in artikel 4.6.5. BVIE.

Na een arrest van onbevoegdheid op grond van artikel 2.12.3 BVIE, staat het alleen aan de deposant (of zijn rechtverkrijgende) te kiezen of hij, in voorkomend geval, nog een ander hof kan adieëren/adiëert.

13. Hieruit volgt dit voorstel van antwoord op de derde vraag.

Indien het Hof, conform artikel 2.12.3, eerste zin, BVIE, op basis van de vermelding van adressen in het depot vaststelt dat het territoriaal niet bevoegd is, geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als de eindbeslissing over het beroep.

IV. CONCLUSIE

14. Ik ben van mening, op grond van die redenen, het Hof te kunnen adviseren als volgt te antwoorden op de door het hof van beroep te Brussel gestelde prejudiciële vragen:

Vraag 1: De voorschriften uit artikel 2.12.1 en 3 BVIE dienen aldus te worden uitgelegd dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het adres van de deposant of van zijn gemachtigde of het correspondentieadres, elk zoals vermeld bij het depot, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht of de deposant tijdens de inschrijvingsprocedure de merkrechten heeft overgedragen aan een derde met een adres in een ander Benelux-land.

Vraag 2: Uit het antwoord op de eerste vraag volgt dat voor de bepaling van de bevoegdheid een wijziging in het adres van de merkhouders niet relevant is, zodat de tweede vraag geen antwoord behoeft.

Vraag 3: Indien het Hof, conform artikel 2.12.3 BVIE, op basis van de vermelding van adressen in het depot vaststelt dat het territoriaal niet bevoegd is, geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als de eindbeslissing over het beroep.

Brussel, 30 maart 2011

De eerste advocaat-generaal,


G. DUBRULLE