

A 74/1/10

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

in zaak

dans l'affaire

A 74/1

COLGATE - PALMOLIVE / BOLS  
-----

Conclusie van de advocaat-generaal Mr. W.J.M. Berger  
in de zaak van:

COLGATE-PALMOLIVE B.V.

tegen:

N.V. KONINKLIJKE DISTILLEERDERIJEN  
ERVEN LUCAS BOLS.

Mijne Heren Leden van het Benelux-Gerechtshof,

Bij arrest van 24 juni 1974 heeft de Hoge Raad der Nederlanden conform art. 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (Trbl. 1965 no.71) Uw Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van artikel 13 onder A, eerste lid aanhef en sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (verder aan te halen als: BMW):

1. Stelt evengenoemde wetsbepaling als vereiste voor het verzet van de merkhouders tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven:
  - a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen ?
  - b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het

publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen ?

2. Kan de schade, waarover vorengenoemde wetsbepaling spreekt, - uitsluitend of mede - daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren - al appelleert zij op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek - op een zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen ?
3. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vragen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een "beroemd merk" is. Zo ja, aan welke eisen moet een merk voldoen om als een "beroemd merk" te gelden ?
4. Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling ? Kunnen als zulk een geldige reden in aanmerking komen redenen als de volgende, in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk "Klarein" aangevoerde: dat dit merk door de associaties die ervan uitgaan (klaar=vlug, gereed; rein=helder) geschikt is voor de waren waarvoor het is gekozen (reinigingsmiddelen); dat dit merk buiten Nederland door het concern, waartoe de gebruiker behoort, voor zulke waren reeds veel eerder is gevoerd dan het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen door de merkhouder wordt gevoerd voor zijn waren; dat de gebruiker van het aangevallen merk het in de zestiger jaren in Nederland heeft gebruikt

voor soortgelijke waren (zeepsponsjes) als die waarvoor het thans is gekozen ?

Vóór de datum van de inwerkingtreding van de BMW, zijnde 1 januari 1971, werd het merkenrecht beheerst:

In België door de "Loi du 1<sup>er</sup> avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce", in Luxemburg door de "Loi du 28 mars 1883, sur les marques de fabrique et de commerce" en in Nederland door de Merkenwet van 30 september 1893, welke wetgeving in België in 1935, in Luxemburg in 1945 en in Nederland in 1956 een min of meer belangrijke wijziging of eerder een aanpassing aan de eisen van de praktijk heeft ondergaan. In plaats van die wetgeving is de BMW gekomen, die, als compromis tussen uiteenlopende nationale rechtsopvattingen, voor elk der Beneluxlanden nieuw recht bevat, dat van het daar voorheen geldende recht op bepaalde punten wezenlijk afwijkt. Een van de beweegredenen voor de Regeringen der drie betrokken landen tot invoering van een eenvormige wet is ook met name geweest, dat dat de gelegenheid zou bieden om in alle drie de staten de bestaande merkenwetgeving op de hoogte van de tijd te brengen en daarin de normen op te nemen, die inmiddels door de rechtspraak waren ontwikkeld (Van Nieuwenhoven Helbach, "Nederlands handels- en faillissementsrecht", II Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1974, no.334).

Met name nu is de beschermingsomvang van een merk in art. 13 BMW, vergeleken bij het vroegere recht aanzienlijk verruimd. Naar het mij voorkomt, is in deze verruiming aansluiting gezocht op de ontwikkeling van de functie van het merk, welke vooral na de tweede wereldoorlog in een stroomversnelling is geraakt.

Aanvankelijk was de eerste en voornaamste functie van een merk de waren afkomstig van de ene producent te onderscheiden van dezelfde of soortgelijke waren afkomstig van een andere producent, m.a.w. de

herkomstaanduiding stond als functie van het merk voorop. Als zodanig vond het gebruik van het merk in de merkenwetgeving directe bescherming. In H.R. 24 mei 1929 N.J. 1929 bldz. 1512 (betreffende het merk "no.4711") wordt de strekking van de Merkenwet aldus nader omschreven: "dat toch de Merkenwet alleen strekt om te waarborgen dat niet anderen soortgelijke waren, van hetzelfde onderscheidingsteeken voorzien, in den handel brengen en daardoor zich meester maken van de voordeelen, die de rechtshebbende op dat merk verwacht van de in het merk gelegen aankondiging, dat een met dat merk voorziene waar door hem wordt verhandeld, en het daarbij onverschillig is of dergelijke waren door anderen worden verkocht, zelfs al zijn die waren afkomstig van denzelfden fabrikant", een formulering, welke de Hoge Raad in zijn arrest van 14 december 1956 (N.J. 1962 no.242) heeft herhaald. Van Nieuwenhoven Helbach drukt het als volgt uit:

"Het merkenrecht beoogt bescherming te verlenen aan de band, die door het gebruik van een merk wordt gelegd tussen degene, die dat gebruik initiëert, en de waren of diensten, waarvoor dat gebruik plaatsvindt. In die bescherming pleegt te worden voorzien door de toekenning van een uitsluitend recht, waarop, afhankelijk van het gekozen stelsel, de eerste gebruiker of de eerste verzoeker tot inschrijving aanspraak kan maken en waarmede deze derden van het gebruik van zijn merk of imitaties daarvan voor niet van hem afkomstige waren of diensten kan uitsluiten. (.....) In wezen heeft het merkenrecht dan ook een tweeledige strekking: het beschermt niet alleen de gerechtigde tegen verstoringen van de door zijn merkgebruik gelegde band, maar ook het publiek tegen de gevolgen van dergelijke verstoringen" (o.c., no.306).

Naar mate nu evenwel de producent zich is gaan terugtrekken in de anonimiteit is de functie van het merk als herkomstaanduiding naar

de achtergrond gedrongen, terwijl de individualiserende functie van het merk steeds sterker naar voren is getreden. Het merk is steeds zelfstandiger geworden.

"De anonimiteit van de producent heeft echter wel tot gevolg, dat het merk nog andere functies gaat vervullen, dan onderscheidingsteken voor de van hem afkomstige waren. Het wordt dan tevens naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door hem aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill" (Van Nieuwenhoven Helbach, o.c., no.456).

Aanvankelijk werd, wat wel genoemd wordt de reclame-functie van het merk, niet als een afzonderlijke functie van het merk gezien (Pfeffer "Grondbegrippen van Nederlandsche Mededingingsrecht - 1938 - bldz.146) doch sedert de vijftiger jaren is zij steeds meer op de grond getreden en heeft niet nagelaten haar stempel op de rechtsontwikkeling te drukken (Van Bunnan "Aspects actuels du droit des marques dans le Marché Commune" - 1967 - bldz. 7 e.v.).

In een voordracht, gehouden voor de United States Trademark Association te New York op 4 juni 1956, heeft Prof.Mr. G.H.C. Bodenhansen - na enige reeds in de oudheid voorgekomen gevallen van merk-inbreuk te hebben gereleveerd - de ontwikkeling als volgt geschetst: "in those days and for a long time after, when the art of printing had not yet been invented, and even thereafter but before the rise of large-scale advertising - not to mention such up-to-date media as radio and television - the trademark was almost exclusively a means of identifying a product as regards its origin. Its imitation, too, was probably always effected in a relatively simple manner, i.e. by using a confusingly similar mark for the same product, enabling it thus to be past off as the genuine article.

One has only to set foot in America - if one has not experienced the

same thing in other countries - to see how this situation has changed !

Today, while the trademark remains a means of identifying a product as regards its origin, it is also much more. Because it can be used not only on the product itself, but also in an immense volume of publicity, the trademark has acquired a function in, and via, this publicity. By means of it, the mark can be kept continually before the minds of the public, thereby acquiring a goodwill which may partly be independent of the quality of the product (which, by the way, in itself is not an unqualified advantage !). Moreover, as trademarks are now used mainly for products of consistent quality, the public sees in the mark also a guarantee of this standard quality" (B.I.E. 1956 bldz.96).

Het aldus in zijn reclame-functie gematerialiseerde merk is een zelfstandig waardeobject geworden. Maar met de waardestijging van het merk in zijn reclamefunctie, met de toeneming van zijn daarin gelegen werfkracht, wijzigde zich de aard van de merkinbreuk, waar het juist die functie treft. Daarmede heeft in het merkenrecht het begrip van "verwatering" zijn intrede gedaan en is met name in Nederland in de rechtspraak tot ontwikkeling gekomen (Drion c.s. "Onrechtmatige Daad", losbl. uitg. Kluwer, VI, "Onrechtmatige Daad in het Sociaal-Economische Verkeer" door Martens, no.128). Het is niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, het begrip verwatering te definiëren. Met Martens (Onrechtmatige Daad VI no.128.4) zou ik er in de eerste plaats op willen wijzen, dat in het oog moet worden gehouden, dat de term "verwatering" (dilution, Verwässerung, avilissement), hoewel oorspronkelijk stellig uitsluitend op het effect van een bepaalde handelwijze duidend, allengs mede die handelwijze zelf is gaan aanduiden. Met dezelfde schrijver zou ik vervolgens menen, dat verwatering twee aspecten heeft:

"A. Vooreerst is van verwatering sprake, wanneer de onderscheidende kracht en daardoor de werfkracht van een merk wordt aangetast; zulk een aantasting van onderscheidend vermogen kan resulteren uit het gebruik van het merk - of een nabootsing daarvan - als merk voor geheel verschillende waren, maar ook uit het gebruik van het merk juist niet als onderscheidingsmiddel, maar als soortnaam, type-aanduiding etc. (vergelijk Callmann, op.cit.<sup>1)</sup> III, bldz. 969 e.v.: 'The use of a mark similar to the plaintiff's constitutes a trespass upon his property rights in his mark, for it necessarily involves a gradual impairment of its selling power; is is analogous to the situation where the plaintiff's building is demolished because it is carried away stone by stone').

B. Daarnaast is eveneens van verwatering sprake, indien door gebruik van een jonger merk (resp. door niet als merkgebruik te kwalificeren handelingen) de reputatie van een merk wordt aangetast".

Verwatering als merkinbreuk heeft met name in de litteratuur veel aandacht gekregen met betrekking tot "beroemde merken" (marques de haute renommée, famous trademarks, berühmte Marke), omdat bij gebruik van juist zulke merken ook voor geheel anderssoortige waren het gevaar aanwezig wordt geacht, dat de werfkracht van dat merk wordt aangetast (Baumbach-Hefermehl "Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht" II -1969- bldz.594 en Ulmer "Het recht inzake oneerlijke mededinging in de lidstaten der Europese Economische Gemeenschap", Deel I: Rechtsvergelijkend Overzicht, no.155).

Ik zal hierop naar aanleiding van vraag 3 nog nader ingaan.

In zijn hoger geciteerde voordracht heeft Bodenhausen er voor

1) d.i. "Unfair Competition. Trademarks and Monopolies." 3rd. ed. vol.3



gepleit met betrekking tot beroemde merken afstand te doen van het specialiteitsbeginsel in verband met de waren, waarvoor het merk is gebruikt en dat het antwoord op de vraag of er verwarringsgevaar omtrent de herkomst bestaat niet langer beslissend moet zijn. Hij was van mening: "On the contrary, in cases concerning famous trademarks the relevant question is whether or not the imitation, irrespective of its nature, is causing material damage. If so, the trademark should be protected. Only for the better guidance of the Courts, certain factors can be indicated, by which imitation of a famous trademark can cause harm". Bodenhausen heeft zich vervolgens afgevraagd of deze lijn niet moet worden doorgetrokken voor alle merken, beroemd of niet, zodat men zich uitsluitend zou moeten afvragen of het merk door de nabootsing al dan niet is geschaad. Bodenhausen heeft gemeend, dat dat niet moest gebeuren niet, omdat hij die verder gaande bescherming afwees, maar omdat hij vreesde, dat de rechterlijke instanties, gezien hun dikwijls conservatieve standpunt en antimonopolistische geneigdheid, de beschermingsomvang van een merk eerder zouden verkleinen dan vergroten.

Hebben nu de wetgevers in de BMW de beschermingsomvang van een merk in de door Bodenhausen gewenste richting uitgebreid? Ik meen deze vraag bevestigend te kunnen beantwoorden.

In de eerste plaats blijkt uit de wettelijke regeling van de BMW, dat de verzelfstandiging van het merk is onderkend. De functie van herkomstteken wordt in de BMW niet meer vermeld. In het eerste lid van art. 3 BMW wordt het recht, dat door het eerste depot van een merk wordt verkregen, omschreven als "het uitsluitend recht op een merk", hetgeen aanmerkelijk ruimer is dan de omschrijving van art. 3 van de Merkenwet, waarin sprake is van het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van

die anderen. "Gaat het immers om het uitsluitend recht 'op' een merk, dan is niet slechts een bepaald gebruik van dat merk object van het recht, maar dat merk als zodanig, als ware het eigendom van de gerechtigde. Ieder gebruik, dat van dat merk kan worden gemaakt, blijft in dat geval aan de gerechtigde voorbehouden" ( Nieuwenhoven Helbach, o.c. no.455).

In de tweede plaats is de binding van art. 20 Merkenwet met de onderneming (de fabrieken of handelsinrichtingen, tot onderscheiding van welke waren het merk bestemd is; art.7 van de Belgische en art.10 van de Luxemburgse Merkenwet) verbroken.

Ingevolge art.11 BMW kan het uitsluitend recht op een merk, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van licentie zijn voor alle of een deel van de waren, waarvoor het merk is gedeponeerd. Tegen de hiervoren geschetste achtergronden moet, naar het mij voorkomt, art.13A BMW worden gezien. Ik laat deze bepaling - voor zover in het onderhavig geding van belang - hier volgen:

"Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;
2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door dit gebruik lijdt.

Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouders onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd".

In deze bepaling wordt, naar mijn mening, de beschermingsomvang van een merk, dat bereids in art.1 BMW ruimer is gedefinieerd, dan tevoren door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden was aanvaard <sup>2)</sup>, exact omschreven en worden de grenzen vastgelegd waarbinnen iedere merkinbreuk op grond van het uitsluitend recht kan worden afgeweerd. Onder die merkinbreuk zal ook die zijn te begrijpen, die in het vorengaande met het begrip "verwatering" werd aangeduid, óók in haar aspect van afbreuk doen aan de faam en de aantrekkingskracht van het merk. Ofschoon de officiële toelichting niet veel verduidelijking geeft van de onderhavige wetbepaling, wil ik de desbetreffende passage hier laten volgen:

"Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A, onder 1) bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2) bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik:

- 1) plaats heeft in het economische verkeer;
- 2) plaats heeft zonder geldige reden.

Zo zal de houder het gebruik van het merk in woordenboeken of wetenschappelijke werken bijvoorbeeld niet ingevolge de eenvormige wet op de merken kunnen verbieden en zal de rechter over een ruime bevoegd-

---

2) Toelichting op het Ontwerp voor een Benelux-verdrag en

heid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen.

De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de op regelmatige wijze van een merk voorziene waren alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder of de licentiehouden, die het merk heeft aangebracht, beschouwen, indien de waren wijzigingen hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. In de andere gevallen is de verhouding tussen de merkhouder of de licentiehouden en de opvolgende verkopers van hun waren uitsluitend aan het gemene recht onderworpen. (.....)

De inleidende woorden van artikel 14 <sup>3)</sup> leggen ondubbelzinnig de nadruk erop, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Benelux-landen vallen". <sup>4)</sup>

Uit het vorenstaande meen ik te mogen afleiden, dat bepaaldelijk een ruimere beschermingsomvang van het merk dan tot dan toe met meerbedoelde bepaling beoogd is, waarbij mede in aanmerking is te nemen ten eerste, dat het tot voorbeeld gestrekt hebbend voorontwerp van de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse groepen van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle in art.14 o.m. bepaalde: "Elk gebruik door een derde van het merk of van een zelfde of overeenstemmend teken, zelfs zonder direct verband met voortbrengselen, waren of diensten, in omstandigheden, waardoor de rechthebbende gestoord kan worden in de exploitatie van zijn merk, is onrechtmatig", <sup>5)</sup> en ten tweede, dat zowel de opstellers van vorenbedoeld voorontwerp

3) thans art.13 B.M.W.

4) Toelichting, t.a.p., bldz.19 en 20.

5) Bijlage bij B.I.E., 22ste jaargang (1954) no.1.

als zij die art.13 BMW hebben geredigeerd ongetwijfeld kennis hebben gehad van het verwateringsprobleem en hetzelfde bij de formulering van de betreffende artikelen bewust in aanmerking hebben genomen. Dit laatste kan, naar het mij voorkomt, ook nog blijken uit de toelichting op het derde lid van art.13A, waarin met zoveel woorden sprake is van afbreuk doen aan de goede faam van het merk. Ik geloof dan ook, dat art.13A aanhef en sub 2 het verwateringsgevaar als merkinbreuk bedoelt te keren, in welke mening ik bepaald niet alleen sta, hoewel sommige schrijvers te dezen nog steeds meer in het bijzonder aan de categorie van beroemde merken denken. Zie: Wichers Hoeth 'Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet' (1970), bldz.91 en in zijn noot onder H.R. 26 mei 1972 N.J. 1972 no.450, Komen en Verkade 'Het nieuwe merkenrecht' (1970) no.74, Van Nieuwenhoven Helbach, o.c., no.466 (echter ook: Martens, B.I.E. 1971 bldz. 202 e.v. en met name noot 37), Van Dijk 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' (1973) bldz.106, Braun 'Precis des Marques de Produits' (1971) bldz.222, Gotzen 'Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht' (1969) no.101 en Ulmer-Baeumer, Band II 'Niederlande' no.181. Voor wat recente rechtspraak betreft moge ik verwijzen naar: Tribunal de Commerce de Bruxelles, 16 januari 1974, Revue de Droit Intellectuel 'L'Ingenieur-conseil', 1974, bldz. 29 en Pres. 's-Gravenhage 10 september 1971 N.J. 1972 no.128.

Naar mijn oordeel is de situatie onder vigeur van art.13A BMW thans zo, dat de gebruikelijke bescherming van een merk tegen verwarring wekkende overeenstemming bij gebruik voor dezelfde of soortgelijke goederen en tegen verwarring omtrent de herkomst is gehandhaafd, doch dat daarbij is gekomen een verder gaande bescherming tegen elke schadebrengende nabootsing van het merk, mits in het economisch verkeer en zonder geldige reden, welke merkinbreuk onder de vroeger geldende

wetgeving slechts langs de weg van de onrechtmatige daad kon worden bestreden (Martens, Onrechtmatige Daad, VI 10.1).

Na het vorenstaande zal het geen verwondering wekken, dat, naar mijn oordeel, de eerste vraag, die de Hoge Raad aan Uw Hof ter beantwoording heeft voorgelegd, zowel sub a als sub b ontkennend moet worden beantwoord. De vereisten, waaraan moet zijn voldaan, wanneer de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen gebruik van dat merk, zijn bij gebruik van dat merk voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, vastgelegd in art.13A, eerste lid aanhef en sub 2, en zijn niet anders dan deze: dat van het merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt:

1. zonder geldige reden;
2. in het economische verkeer;
3. onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Is aan deze vereisten voldaan dan "zal de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen." Die feiten kunnen hierin zijn gelegen, dat aan de onderscheidende kracht van het merk, waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, afbreuk wordt gedaan (H.R. 29 januari 1954 N.J. 1954 no.449 en H.R. 14 mei 1954 N.J. 1954 no.450 met noot van Houwing en H.R. 26 mei 1972 N.J. 1972 no.450 m.n. Wichers Hoeth) ofwel ondanks gebruik voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven dat niettemin gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek ofwel dat op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen. Maar evengenoemde wetsbepaling stelt deze feiten

niet als vereisten voor het verzet van de merkhouder. Zij staan ter vrije beoordeling van de rechter.

De tweede door de Hoge Raad voorgelegde vraag vindt haar bevestiging antwoord in de zin en de achtergrond van het hier aan de orde zijnde wetsvoorschrift. In zijn - voor het onderhavige geding belangwekkende - rede 'Triptiek van Beschermingsomvang' (1966) komt Van Nieuwenhoven Helbach tot de conclusie: "dat de verwatering van de reputatie, de wervingskracht en de onderscheidingskracht van een merk voor de bepaling van de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht tweërlei rol speelt. Binnen het kader van overeenstemming in hoofdzaak bij soortgelijkheid van waren levert zij grond op voor directe schending van het subjectieve recht, terwijl zij daarbuiten ook bij afwezigheid van verwarringsgevaar grond voor onrechtmatige daad kan opleveren uit hoofde van het gemene recht. Dat bij afwezigheid van verwarringsgevaar de speciale omstandigheden, die tot aantasting van de reputatie, de werfkracht of de onderscheidingskracht van het oudere merk aanleiding geven, zich niet licht zullen voordoen, kan aan de betekenis voor de verwatering als factor voor de bepaling van de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht niet afdoen". Welnu de hier destijds nog aan het gemene recht te ontleen bescherming is m.i. thans in art.13A sub 2 nedergelegd. Wellicht voor de beantwoording van de gestelde vraag niet in aanmerking komend, zou ik er te dezen op willen wijzen, dat het merk, waar het in dit geding over gaat (Claeryn/Klarein) meer in het bijzonder geschikt is om in zijn kooplust opwekkend vermogen te worden getroffen, omdat het inhoudelijk een leuze, een slagwoord, is, waarop dan ook daarom Bols in haar reclamecampagne voor de jonge jenever Claeryn bijzonder de nadruk gelegd heeft en waarin Colgate, naar haar zeggen, grond heeft gevonden om het als merk voor haar vloeibare allesreiniger te kiezen. Een schade brengend effect als hier aan de dag

treedt, zal zich niet makkelijk voor doen bij jenever, die bijvoorbeeld onder het merk Kabouter of Mops in de handel gebracht wordt. Hier dient ook nog bijzonder gelet op de indringende kracht van de televisie- en radioreclame.

Op de eerste vraag onder 5 zou ik willen antwoorden, dat het voor het antwoord op de voorgaande vragen geen beslissend verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een "beroemd merk" is. De samenstellers van de BMW zullen ongetwijfeld met de problematiek van de beroemde merken bekend zijn geweest. Zo zij met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk aan de beroemde merken een speciale plaats hadden willen geven, zouden zij zulks ongetwijfeld expressis verbis hebben gedaan. Ik meen echter, dat er twee redenen zullen zijn geweest om dat achterwege te laten. In de eerste plaats is het niet wel doenlijk een definitie van beroemde merken te geven en deze dan aan de hand daarvan onder speciale bescherming te plaatsen. Er heerst op dit punt geen eenstemmigheid van mening, weshalve het onmogelijk is hetzelfde op bevredigende wijze in het keurslijf van een wettekst te wringen. Ik moge met betrekking tot deze problematiek verwijzen naar Baumbach-Hefermehl, o.c. bldz.594, Van Bunnem, o.c., no.238 e.v. en no.262 e.v. en Braun, o.c., bldz.222. In de tweede plaats is het in de opzet van de beschermingsomvang, zoals neergelegd in art.13A BMW niet nodig een bijzondere plaats in te ruimen voor de bescherming van beroemde merken. Immers, zoals hoger uiteengezet, is in de BMW de van ouds bestaande bescherming van het merk gehandhaafd, doch daaraan is een zeer ruime bescherming tegen schadebrengende nabootsing toegevoegd, en met name die ter zake van de aantasting van de reputatie van het merk in zijn wervend vermogen. Welnu vooraleer er sprake kan zijn van schade toebrenging aan de reputatie van een merk in zijn wervend vermogen, moet er een reputatie van dien aard



zijn, dat deze door de nabootsing schade kan lijden.<sup>6)</sup> Om faam te kunnen aantasten moet er faam zijn. En ook hier zal dan weer de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen. Hoe beroemder het merk des te meer zal de psychologische inwerking op het kopend publiek haar kracht doen gevoelen, des te eerder zal bij nabootsing die inwerking worden geneutraliseerd en aldus de merkhouders in zijn merk schade worden toegebracht.

Gezien het vorenstaande komt het antwoord op de tweede vraag onder 3 niet meer aan de orde. Bovendien is, zoals hoger gezegd, dat antwoord in abstracto niet te geven. Ik wil hier nog opmerken, dat in de litteratuur soms nog onderscheid wordt gemaakt tussen beroemde merken en bekende merken. In art.4 sub 5 is sprake van een algemeen bekend merk in de zin van art.6bis van het Verdrag van Parijs, doch deze bepaling betreft uitsluitend het depot en heeft, naar het mij voorkomt, geen bijzondere betekenis ten aanzien van de bescherming van de veel omstreden beroemde merken (zie de noot van Houwing onder N.J. 1954 no.450).

Tenslotte dan de vragen onder 4 geformuleerd, waarvan de eerste luidt: "Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling?".

De beantwoording van deze vraag in haar algemeenheid is reeds daarom zo moeilijk, omdat van officiële zijde geen woord is gewijd aan deze eis van een geldige reden. Met Wichers Hoeth (o.c., bldz.90), die de in de Toelichting genoemde ruime beoordelingsbevoegdheid van

.6) Zie ook Bodenhausen in zijn hoger vermelde voordracht.

de rechter op de geldige reden betreft, ben ik van oordeel dat niet bedoeld kan zijn, dat de rechter een ruime vrijheid heeft een vastgestelde inbreuk, dus een schadelijk gebruik onder de omstandigheden als in de wet bedoeld, gerechtvaardigd te verklaren. De enkele rechtvaardigingsgrond in het algemeen lijkt mij onvoldoende om een geldige reden in de zin van het onderhavig wetsartikel aan te nemen. Ik zou veel eerder denken, dat eerst dan van een geldige reden in voormelde zin kan worden gesproken, wanneer een overigens gerechtvaardigde deelneming aan het economisch verkeer uitgesloten is anders dan met gebruik van een merk of een soortgelijk teken ten aanzien waarvan een ander de rechthebbende is. Ik moge hier verwijzen naar de voorbeelden, die van Dijk in zijn bovenaangehaald werk heeft gegeven (bldz.107) en die van Komen en Verkade vermelden op bldz.70 in hun boek. Hieruit volgt reeds, dat de verdere vraagstelling onder 4 ontkennend moet worden beantwoord. Zouden de redenen, die van de zijde van Colgate in het onderhavig geding naar voren gebracht zijn, als geldige redenen, zoals bedoeld in art.13A sub 2, worden aanvaard, dan zou de in die bepaling neergelegde verruiming van de beschermingsomvang van een merk in aanzienlijke mate aan betekenis inboeten. De door Colgate aangevoerde redenen staan er niet aan in de weg, dat zij zonder inbreuk te maken op het merk Claeryn van Bols haar allesreiniger in het economisch verkeer brengt. Als merkwaardig treft hierbij overigens nog, dat Colgate als reden voor het gebruik van het merk "Klarein" heeft aangevoerd, dat dit merk door de associaties die er van uitgaan geschikt is voor de waren waarvoor het is gekozen (reinigingsmiddelen), terwijl zij juist door het gebruik van het merk "Klarein" voor een vloeibare allesreiniger in flessen de associaties die van merk "Claeryn" voor jonge jenever uitgaan op zo schadelijke wijze verstoort.

Op vorenstaande gronden moge ik concluderen, dat Uw Hof als volgt

uitspraak zal doen op de door de Hoge Raad der Nederlanden voorgelegde vragen van uitlegging van artikel 13 onder A, eerste lid aanhef en sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken:

1. Stelt evengenoemde wetsbepaling als vereiste voor het verzet van de merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven:

a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen ?

ANTWOORD: NEEN.

b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen ?

ANTWOORD: NEEN.

2. Kan de schade, waarover vorengenoemde wetsbepaling spreekt, - uitsluitend of mede - daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren - al appelleert zij op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek - op een zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen ?

ANTWOORD: JA.

3. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vragen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een "beroemd merk" is ?

ANTWOORD: NEEN, GEEN BESLISSEND VERSCHIL.

4. Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling ?

ANTWOORD: DEZE MAATSTAF ZIJ: DAT EEN OVERIGENS GERECHTVAARDIGDE DEELNEMING AAN HET ECONOMISCH VERKEER UITGESLOTEN IS ANDERS DAN MET GEBRUIK VAN EEN MERK TEN AANZIEN WAARVAN EEN ANDER DE RECHTHEBBENDE IS. Kunnen als zulk een geldige reden in aanmerking komen de redenen in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk "Klarein" aangevoerd ?

ANTWOORD: NEEN.

Brussel, 3 december 1974.

De advocaat-generaal  
bij het Benelux-Gerechtshof,

Afkortingen:

B.I.E.: Bijblad bij de Industriële Eigendom.

H.R. : Hoge Raad der Nederlanden.

N.J. : Nederlandse Jurisprudentie.

Trbl.: Tractatenblad van het Koninkrijk der  
Nederlanden.