

A 74/1/11

ZAAK

AFFAIRE

A 74/1

inzake

en cause

COLGATE - PALMOLIVE B.V.

tegen

contre

N.V. KONINKLIJKE DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS BOLS

A R R E S T

A R R E T

1.3.1975

Het **BENELUX - GERECHTSHOF**

In de zaak nr A 74/1

Gezien de brief van de Hoge Raad der Nederlanden van 14 juni 1974 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte, afschrift van het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 1974 in de zaak van de besloten vennootschap Colgate-Palmolive B.V. te Weesp tegen de naamloze vennootschap N.V. Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols te Amsterdam, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg betreffende artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld ;

Ten aanzien van de feiten :

Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarover het geding tussen Lucas Bols en Colgate gaat als volgt heeft samengevat :

"dat Lucas Bols door eerste gebruik in Nederland sinds maart 1952 en door een drietal depots bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage ingevolge artikel 30 van de Benelux Merkenwet, ingediend op 17 en 21 december 1971, recht-hebbende is op het merk "Claeryn" alsmede op dit woord in bepaalde schrijfwijze alsmede op dit woord als hoofdmotief op een etiket en wel voor de waren : jenevers ; dat Lucas Bols door een zeer intensief en omvangrijk gebruik van dit merk gedurende 21 jaren in Nederland grote bekendheid en goodwill heeft verkregen voor haar produkt dat zij onder dit merk verkoopt, te weten een jonge jenever ; dat deze algemene bekendheid met name is opgebouwd door de goede kwaliteit van het produkt dat onder dit merk wordt verkocht en door de reclame die op ruime schaal daarvoor wordt gemaakt, onder meer door middel van televisiespots, radioteksten alsmede advertenties in de pers-media ;

dat Lucas Bols heeft moeten bemerken dat Colgate zich het merk "Klarein" heeft gekozen ter aanduiding van een schoonmaakmiddel, een zogenaamde "allesreiniger" bestaande uit vloeibare zeep, welke in flessen in de handel zal worden gebracht, en voornemens was dit schoonmaakmiddel onder dit merk in de weken welke het uitbrengen van de inleidende dagvaarding zouden volgen in Nederland in de handel te brengen en in het openbaar aan te kondigen door middel van televisiereclame en reclame in de persmedia dat het door Colgate gekozen woordmerk "Klarein" visueel enige gelijkenis vertoont met het woordmerk "Claeryn" van Lucas Bols en eerstgenoemd woord met laatstgenoemd woord auditief volledige overeenstemming heeft ; dat Lucas Bols Colgate schriftelijk heeft uitgenodigd de aanduiding "Klarein" niet in gebruik te nemen, doch Colgate heeft geantwoord dat zij niet aan het verzoek van Lucas Bols het gebruik van de aanduiding "Klarein" na te laten wenste te voldoen ;"

Ten aanzien van het verloop van het geding :

Overwegende dat Lucas Bols op grond van de zojuist vermelde feiten heeft gevorderd dat de President van de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, rechtdoende in kort geding, Colgate iedere inbreuk zal verbieden op het merk "Claeryn" van Lucas Bols met veroordeling van Colgate tot het betalen van een dwangsom voor iedere overtreding van dit verbod ;

dat de President van de Rechtbank te Amsterdam de vordering heeft toegewezen, waarna Colgate in hoger beroep is gegaan bij het Gerechtshof te Amsterdam ;

dat het Gerechtshof te Amsterdam het vonnis van de President heeft vernietigd en opnieuw rechtdoende Colgate het gebruik voor schoonmaakmiddelen van het merk "Klarein" of van enig met het merk "Claeryn" overeenstemmend teken heeft verboden, met bepaling van een dwangsom voor iedere overtreding van dit verbod ;

dat Colgate beroep in cassatie tegen het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam heeft ingesteld, welk beroep de Hoge Raad aanleiding heeft gegeven bij arrest van 14 juni 1974 aan het Benelux-Gerechtshof te verzoeken om 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 :

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 ?
- 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 ? ;

Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft toegezonden ;

Overwegende dat het Hof de partijen in het geding, Colgate en Lucas Bols, in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de Hoge Raad gestelde vragen ;

Overwegende dat Colgate daarbij kort samengevat heeft aangevoerd :

Vraag 1. Het gaat in artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, zoals ook blijkt uit de in artikel 1 van de wet gegeven definitie van individuele merken, alleen om de onderscheidende kracht van het merk, afgezien van de verwijzing in de aanvangswoorden naar het gemene recht.

In beginsel heeft alleen indien aan de onderscheidende kracht van het merk afbreuk wordt gedaan, de oudere gebruiker recht op bescherming op grond van de Beneluxwet ; voorts ook, indien de jongere gebruiker merkgebruik te kwader trouw zou maken of indien sprake zou zijn van strijd met de goede zeden of met de openbare orde, of van misleiding van het publiek. Vraag 1 moet daarom bevestigend worden beantwoord.

Vraag 2. Uit het antwoord op vraag 1 vloeit voort, dat vraag 2 ontkennend moet worden beantwoord.

Vraag 3. Daar noch in de tekst noch in het gemeenschappelijke commentaar van de Regeringen gewag wordt gemaakt van "beroemde merken" kan geen bijzondere betekenis worden gehecht aan de beroemdheid van een merk.

Vraag 4. Colgate heeft als houder van een bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd merk voor schoonmaakmiddelen een geldige reden om dit merk voor schoonmaakmiddelen te gebruiken. Overigens zijn de door de Hoge Raad in vraag 4 vermelde bijzondere omstandigheden elk voor zich en tezamen een geldige reden in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2. ;

Overwegende dat Lucas Bols kort samengevat heeft aangevoerd :

Vraag 1. Er is, gezien de ruime bewoordingen van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, geen reden de bescherming die de bepaling verleent, beperkt te achten tot gevallen van afbreuk aan de onderscheidende kracht van een merk of tot gevaar voor verwarring of tot onbehoorlijk profiteren van de bekendheid van een merk.

Vraag 2. Vermindering van de aantrekkingskracht van een merk komt als schade in de zin van de genoemde wetsbepaling in aanmerking.

Vraag 3. De graad van bekendheid van een merk speelt bij de toepassing van de bepaling geen rol.

Vraag 4. Als geldige reden kan - naast de noodzaak van informatie in woordenboeken of bij studie - slechts in aanmerking komen, dat men genoodzaakt is het merk van een ander te gebruiken als middel tot identificatie van zijn eigen waren, zoals bij de handel in onderdelen van auto's. De door de Hoge Raad in vraag 4 vermelde omstandigheden kunnen daarom niet als geldige reden worden beschouwd.

Overwegende dat ter zitting van het Hof van 25 oktober 1974 de standpunten van Colgate en van Lucas Bols mondeling zijn toegelicht en wel namens Colgate door Mr. S.L. Buruma, advocaat te 's-Gravenhage en namens Lucas Bols door Mr. R. van der Veen, Mr. Ant. Braun en Mr. E. Arendt, advocaten onderscheidenlijk te 's-Gravenhage, Brussel en Luxemburg ;

Overwegende dat de Advocaat-Generaal Berger op 3 december 1974 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

Ten aanzien van het recht :

Overwegende dat de Hoge Raad bij interlocutoir arrest van 14 juni 1974 krachtens het tweede en het derde lid van artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof een aantal vragen heeft gesteld betreffende de uitlegging van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken ;

dat het eerste lid van artikel 13 onder A, luidt als volgt :

"A. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders 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." ;

Ten aanzien van vraag 1 :

Overwegende dat het Hof bij deze vraag wordt verzocht zich erover uit te spreken of genoemde wetsbepaling, 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, als vereiste stelt :

- 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 ;

Overwegende dat, terwijl luidens artikel 13 onder A, eerste lid, sub 1 de merkhouder zich kan verzetten tegen 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, luidens het onder 2 bepaalde de houder van het merk zich ook kan verzetten tegen 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 ;



dat de opvatting dat het voor de toepasselijkheid van het onder 2 bepaalde nodig zou zijn dat door dat "ander gebruik" afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, of dat gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren dan wel op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van dat merk, in de tekst van genoemde bepaling geen steun vindt ; dat immers volgens die tekst aan het verzet van de houder van het merk tegen het daar bedoelde gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken geen andere voorwaarden worden gesteld dan dat dit gebruik plaatsvindt a) zonder geldige reden, b) in het economisch verkeer en c) onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht ;

dat Colgate, voor een engere uitlegging van het in artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, bepaalde dan de tekst van het artikel aangeeft, zich beroept op artikel 1 van de wet waarin individuele merken worden omschreven als tekens dienende om de waren van een onderneming te onderscheiden, ten onrechte evenwel ; dat toch de omstandigheid dat de wetgever merken als onderscheidingstekens voor waren heeft omschreven, niet betekent dat hij de beschermingsomvang van het uitsluitende recht dat door de houder van het merk wordt verkregen, tot de onderscheidende kracht van het merk heeft willen beperken ;

dat het tegendeel volgt uit de wijze waarop in de door de Regeringen op de eenvormige wet gegeven toelichting artikel 13 van de wet is toegelicht ; dat toch volgens die toelichting het uitsluitende recht van de houder van het merk een grotere draagwijdte heeft dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is, hetgeen - gelet op de draagwijdte van het recht op een merk volgens die nationale wetten, welke in het bijzonder op de bescherming van de onderscheidende kracht van het merk en de voorkoming van verwarringsgevaar waren gericht - niet anders kan worden verstaan dan dat volgens het nieuwe eenvormige recht de beschermingsomvang van het merk ruimer is dan nodig is om het merk te beschermen tegen aantasting van zijn onderscheidende kracht en ter voorkoming van het gevaar dat bij het publiek omtrent de herkomst der waren verwarring zou ontstaan ;

dat ook voor een beperking van de draagwijdte van genoemde bepaling tot een bescherming van het merk tegen een gebruik, waarbij op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, in de tekst van het artikel, de toelichting of de strekking daarvan geen grond kan worden gevonden ;

dat hieruit volgt dat de eerste vraag van de Hoge Raad ontkennend moet worden beantwoord ;

Ten aanzien van vraag 2 :

Overwegende dat tot de voordelen welke voor de houder van een merk aan zijn uitsluitend recht op het merk zijn verbonden, kan behoren hetgeen in de tweede vraag van de Hoge Raad wordt omschreven als zijn kooplust opwekkend vermogen voor de soort van waren waarvoor het merk is ingeschreven ;

dat dit vermogen ook kan worden aangetast doordat anderen dan de houder van het merk of een overeenstemmend teken gebruik maken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven ; dat die aantasting hierin kan bestaan dat het merk door het verlies van zijn exclusiviteit niet meer in staat is bij het publiek de onmiddellijke associatie te wekken met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, doch ook mogelijk is dat de waar, waarop het "ander gebruik" van het merk of overeenstemmend teken betrekking heeft, op zodanige wijze appelleert aan de zintuigen van het publiek, dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, daardoor in zijn aantrekkingskracht en "kooplust opwekkend vermogen" wordt getroffen ; dat in beide gevallen door zodanig "ander gebruik" aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht ;

dat niet valt in te zien waarom een dergelijke schade niet zou kunnen vallen onder de in artikel 13 onder A, eerste lid, sub 2, bedoelde schade, welke aan de houder van een merk kan worden toegebracht door "elk ander gebruik" dat in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken zonder geldige reden wordt gemaakt ;

dat de tekst van het artikel immers geen grond geeft voor een uitlegging waarin nadelen als hier bedoeld niet onder de daarin genoemde schade zouden vallen en zulk een uitlegging ook in de toelichting, volgens welke de rechter over een "ruime bevoegdheid" zal beschikken "om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen", geen enkele steun vindt ;

dat de tweede vraag van de Hoge Raad waarin het Hof wordt verzocht zich er over uit te spreken of de schade waarop meergenoemde wetsbepaling betrekking heeft, uitsluitend of mede kan bestaan in een nadeel als hierboven wordt bedoeld, mitsdien bevestigend moet worden beantwoord ;

Ten aanzien van vraag 3 :

Overwegende dat hierin wordt gevraagd of het voor de beantwoording van de voorgaande vragen verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een "beroemd merk" is en zo ja aan welke eisen een merk moet voldoen om als een "beroemd merk" te kunnen gelden ;

dat in het in artikel 13 van de wet bepaalde geen verschil tussen "beroemde" en niet "beroemde" merken wordt gemaakt en ook in de toelichting daarop of de strekking van het daar bepaalde geen aanleiding kan worden gevonden om bij de uitlegging daarvan zodanig verschil te maken ;

dat het in de vraag bedoelde verschil wèl van belang kan zijn voor de beantwoording van de feitelijke vraag of in een bepaald geval werkelijk aannemelijk is dat door een "ander gebruik" als in artikel 13 onder A, eerste lid, sub 2, bedoeld aan de houder van een merk een schade, bestaande in de aantasting van het "kooplust opwekkend vermogen" van het merk, kan worden toegebracht, aangezien het bestaan van zulk een vermogen in de regel van de mate van de bekendheid van het merk afhankelijk is ; dat voor de uitlegging van die bepaling genoemd verschil echter geen rol speelt ;

dat hieruit volgt dat de vraag of het voor de beantwoording van de voorgaande vragen verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een "beroemd merk" is, ontkennend moet worden beantwoord, hetgeen meebrengt dat het Hof niet behoeft in te gaan op de vraag aan welke voorwaarden een merk moet voldoen om als een "beroemd merk" te gelden ;

Ten aanzien van vraag 4 :

Overwegende dat deze vraag de maatstaven betreft naar welke moet worden beoordeeld of, indien van het merk of een overeenstemmend teken een "ander gebruik" als bedoeld in artikel 13 onder A, eerste lid, sub 2, wordt gemaakt, zulks al dan niet "zonder geldige redenen" geschiedt, en de Hoge Raad het Hof daarbij in het bijzonder verzoekt zich er over uit te spreken of als "geldige redenen" in aanmerking kunnen komen redenen als in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk "Klarein" aangegeven en in de vraag van de Hoge Raad omschreven ;

dat bij de beantwoording van deze vraag voorop moet worden gesteld dat het enerzijds niet mogelijk is de vraag betreffende de maatstaven voor de beoordeling van het al dan niet bestaan van een "geldige redenen" als bovenbedoeld in abstracto te beantwoorden, terwijl anderzijds de tot de uitlegging van rechtsregels beperkte taak van het Benelux-Hof niet toelaat die vraag voor een bepaald geval in concreto te beslissen ;

dat het Hof zich daarom zal beperken tot de behandeling van de vraag of, zo een ander dan de merkhouder een met het merk overeenstemmend teken gebruikt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht doordat het "kooplust opwekkend vermogen" van het merk door dat "ander gebruik" wordt aangetast, als "een geldige reden" in aanmerking kunnen komen omstandigheden, welke hierdoor worden gekenmerkt dat het overeenstemmend teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor het wordt gebruikt en/of dat dit teken ook reeds in het verleden door de gebruiker of door het concern waartoe deze behoort, voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied en/of elders is gebruikt ;

dat Colgate bij de mondelinge toelichting van haar standpunt ten gunste van een bevestigende beantwoording van deze vraag de opvatting heeft verdedigd, dat van een geldige reden reeds sprake is, indien de gebruiker van het merk of van een overeenstemmend teken bij dat gebruik een redelijk belang heeft ;

dat die opvatting echter niet kan worden aanvaard ;

dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een "uitsluitend recht" en de beschermingsomvang, welke daaraan in artikel 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich - als regel - tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen ;

dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevegd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouders toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van artikel 13 onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouders niet behoeft te wijken ;

dat de omstandigheden dat het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor het wordt gebruikt en/of dat dit teken ook reeds in het verleden door de gebruiker of het concern, waartoe deze behoort voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied en/of elders is gebruikt, niet aan die eis beantwoorden en derhalve op zich zelf en zonder meer zulk een rechtvaardigingsgrond niet kunnen opleveren ;

dat Colgate voor het Benelux-Hof alsnog beroep heeft gedaan op het bestaan van een eigen recht tot het gebruiken van het merk "Klarein" voor de schoonmaakmiddelen waartoe zij dit merk bezigt, zulks op grond van een depot van dat merk bij het Benelux-Merkenbureau ;

dat echter noch in de door de Hoge Raad gegeven omschrijving van de feiten waarop het onderhavige geding betrekking heeft, noch in de door de Hoge Raad aan het Hof voorgelegde vragen van een beroep door Colgate op een eigen recht op het merk "Klarein", ontleend aan een depot bij het Benelux-Merkenbureau, wordt gesproken ; dat het Hof te dien aanzien niettemin de volgende opmerkingen wil maken ;

dat de vraag, of tegenover het verzet van een merkhouders tegen een "ander gebruik" in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 door de gebruiker van het merk of overeenstemmend teken als "geldige reden" voor dat gebruik met vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is ;

dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouders beroept ;

dat daarentegen reden voor een ontkennende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo het eigen recht waarop de gebruiker zich beroept, ontleend wordt aan een depot, dat in rangorde na het depot van de zich tegen het gebruik verzettende merkhouders komt, terwijl reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht ;

dat voor het overige de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet voor dat van de zich op grond van meer genoemde wetsbepaling verzettende merkhouders zal moeten wijken, aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden beantwoord, waarbij behalve met de rangorde van de desbetreffende depots, tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouders aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken ;

dat de vierde vraag van de Hoge Raad dus in die zin moet worden beantwoord dat voor de toepassing van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, ingeval in het economisch verkeer van een merk of overeenstemmend teken door een ander dan de merkhouders gebruik wordt gemaakt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, de omstandigheden dat het merk of overeenstemmend teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor die ander het gebruikten/of dat het door de gebruiker of het concern waartoe deze behoort, voor deze of soortgelijke waren binnen het Beneluxgebied of elders reeds eerder is gebruikt, op zich zelf en zonder meer niet als een "geldige reden" in de zin van die bepaling kunnen worden aangemerkt ;

Ten aanzien van de kosten :

Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht, doch het Hof bij de vaststelling daarvan in aanmerking zal nemen het aan artikel 57, lid 3, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van één advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te brengen kosten mag worden begrepen en tevens de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven ;

dat, gelet op het vorenstaande en op de door partijen op 's Hof's verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen zullen worden bepaald op f. 3.500,- voor Colgate en f. 3.500,- voor Lucas Bols ;

Gelet op de, grotendeels eensluidende, schriftelijke conclusie van de Advocaat-Generaal Berger ;

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij het arrest van 14 juni 1974 gestelde vragen;

Verklaart voor recht :

1. In artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken is voor het verzet van een 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, niet als vereiste gesteld :  
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. De in vorengenoemde wetsbepaling bedoelde schade kan uitsluitend of mede daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of 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 zich zelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek - op 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. Het maakt voor het onder 1 en 2 gestelde geen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen al dan niet een "beroemd merk" is.

4. Ingeval in het economisch verkeer van een merk of van een overeenstemmend teken door een ander dan de merkhouder gebruik wordt gemaakt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, kunnen de omstandigheden dat het merk of het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor die ander het gebruikt en/of dat het door de gebruiker of het concern waartoe deze behoort reeds eerder voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied of elders is gebruikt, op zich zelf en zonder meer niet als een "geldige reden" in de zin van vorengenoemde wetsbepaling gelden.

Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Hof gevallen kosten :

Bepaalt die kosten voor Colgate op f. 3.500,- en voor Lucas Bols op f. 3.500,-.

Aldus gewezen door de Heren Mr. G.J. Wiarda, President, R. Maul, Eerste Vice-President, A. Wauters, Tweede Vice-President, Mr. C.W. Dubbink, Baron J. Richard, A. de Vreese, F. Goerens en C. Wampach, Rechters, en Mr. P. Eijssen, Plaatsvervangend Rechter,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 1 maart 1975, alwaar aanwezig waren alle hierboven genoemde Rechters, Advocaat-Generaal Mr. W.J.M. Berger en de Hoofdgriffier, Dr. G.M.J.A. Russel.

De President :

De Griffier :

Mr. G.J. Wiarda

Dr. C.M.J.A. Russel