

A 76/1/20

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

in zaak

dans l'affaire

A 76/1

CENTRAFARM B.V. / BEECHAM GROUP Ltd

Nr. A 76/1

Conclusie van de Advocaat-Generaal

Mr. W.J.M. Berger in zake:

CENTRAFARM B.V./BEECHAM GROUP LTD.

Edelhoogachtbare Heren,

De Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam heeft de feiten waarover dit geding tussen Centrafarm en Beecham gaat als volgt vastgesteld:

Beecham is houdster van een merk voor de naam: het antibioticum ampicilline, waarvoor op 30 december 1971 een Benelux-depot is verricht onder nummer 574878. Dit merk bestaat in een cilindervormige capsule met halfbolvormige uiteinden, waarvan de ene helft rood en de andere helft zwart is gekleurd, met dien verstande dat de scheidslijn tussen rood en zwart dwars over de breedte van de capsule loopt. De vorm van deze capsule op zichzelf kan niet dienen om de naam ampicilline te onderscheiden. Tot zover de Rechtbank. Uit het vonnis van de Rechtbank blijkt voorts, dat Centrafarm als belanghebbende de nietigheid van het depot heeft ingeroepen op grond dat het is een depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken gegeven omschrijving van het merk (zie: art. 14 A sub 1a B.M.W.).

De Rechtbank te Rotterdam heeft Uw Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van artikel 1 B.M.W.:

"1. Kan een kleur of kleurencombinatie op zichzelf dienen als

teken om de waren van een onderneming te onderscheiden?

2. Kan een merk, bestaande in een vorm, welke in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is?

3. Kan een merk, bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is?

4. In geval een of meer van de vorige vragen bevestigend worden beantwoord: naar welke maatstaven moet worden beoordeeld of een merk als in die vragen bedoeld dient om de waren van een onderneming te onderscheiden? Geldt inburgering, waarop door gedaagde een beroep is gedaan, als maatstaf?"

Art. 1 B.M.W. luidt als volgt:

"Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren."

Dit artikel geeft derhalve niet met zoveel woorden uitsluitel met betrekking tot de vraag of een kleur of kleurencombinatie op zichzelf als merk in de zin van art. 1 B.M.W. kan worden beschouwd.

Ook in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen wordt van kleur of kleurencombinatie niet gesproken. Voor zover te dezen van belang houdt gemeld commentaar het navolgende in:

"Dit artikel geeft een ruimere definitie van de warenmerken dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden aanvaardde.

Het houdt een uitvoerige, maar geenszins limitatieve opsomming in van de tekens, die merken kunnen zijn. Deze tekens moeten aan een gemeenschappelijke eis voldoen: dienen ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan merken van waren en die merken moeten onderscheidend vermogen bezitten.

Het zou moeilijk geweest zijn de gevallen, waarin dat vermogen niet bestaat, nauwkeurig aan te geven. De rechter zal op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden.

Uit de gegeven opsomming blijkt duidelijk, dat de vorm van de produkten of verpakking voorwerp kan zijn van merkenbescherming" (zie: 'Benelux-Merkenwetgeving', nos. 47 I - 1974 - bldz. 33, Editie Schuurmans & Jordens).

In zoverre brengt dit commentaar ons iets verder bij de beantwoording van onze vraagstelling, dat er in de eerste plaats uit volgt, dat voor de tekens die als merk beschouwd kunnen worden een ongelimiteerd scala van mogelijkheden open staat en in de tweede plaats dat daarvan in principe een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf niet is uitgesloten. Uit de opname van de vorm van waren of van de verpakking volgt voorts eens te meer,

dat het, althans zeker voor wat Nederland betreft, duidelijk in de bedoeling van de Benelux-wetgever heeft gelegen ook tekens, die vóór de invoering van de B.M.W. niet als merk in de zin van de Merkenwet werden beschouwd doch wel langs de weg van het gemene recht bescherming wisten te erlangen, thans, indien zij geacht kunnen worden te beantwoorden aan de in art. 1 gegeven omschrijving van het merk, onder de bescherming van de merkenwetgeving te brengen, een bescherming, die, zoals ook uit het arrest van Uw Hof in de zaak van Lucas Bols tegen Colgate-Palmolive (d.d. 1 maart 1975 N.J. 1975, 472) blijkt, aanmerkelijk verder reikt dan vóór de invoering van de B.M.W. het geval was.

In het verslag van het verhandelde in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad d.d. 21 november 1960, uitgebracht namens de bijzondere commissie door de Heer C. Linden, is, naar het mij voorkomt, nog een vingerwijzing te vinden, dat de wetgever zich met betrekking tot de inhoud van een merk bijzonder ruimhartig heeft opgesteld. Ik moge uit dit verslag citeren:

"De vraag werd gesteld of in de definitie van het individuele merk ook niet de geur- en klankmerken moeten worden opgenomen.

De drie Regeringen hebben hierop geantwoord dat, hoewel in artikel 1 een geenszins beperkende opsomming wordt gegeven van de 'tekens' die een merk kunnen zijn, daar de rechter te dien aanzien over een grote vrijheid van opvatting beschikt, het niet in de bedoeling heeft gelegen om klanken of geuren als 'tekens' aan te merken, gezien de moeilijkheden die zich momenteel nog voordoen bij het deponeren en publiceren daarvan. Het is evenwel niet uitgesloten, dat, gezien de vooruitgang op technisch gebied, deze

moeilijkheden in de toekomst grotendeels zullen verdwijnen. In verband hiermede rijst de vraag of zij definitief van de wetgeving op de merken moeten worden uitgesloten.

Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, zou vóór het woord 'tekens' het woord 'zichtbare' kunnen worden ingevoegd."

Welnu uit het feit, dat het woord 'zichtbare' niet is ingevoegd, volgt m.i. dat de wetgever het in theorie niet uitgesloten heeft geacht, dat een geur of klank als merk zou kunnen worden beschouwd in de zin van art. 1, doch slechts de praktische moeilijkheid van het depot als verhindering heeft gezien. Maar waarom zouden dan zichtbare merken als een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf niet kunnen vallen binnen de in art. 1 gegeven omschrijving van het merk?

Art. 1 geeft geen definitie van het merk, maar aan de wet zijn wel enige vereisten te ontleen, waaraan het merk moet voldoen wil het als zodanig in het maatschappelijk-economisch verkeer worden onderkend. Het moet in de eerste plaats een visueel waarneembaar t e k e n zijn (Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth 'Kort begrip van het recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom' - 1976 - bldz. 90 en Van Nieuwenhoven Helbach 'Nederlands handels- en faillissementsrecht, II Industriële eigendom en mededingingsrecht' - 1974 - bldz. 117). Iets moet dus op of aan de waar van een onderneming zijn aangebracht, waarin een herkenbaar signaal is gelegen. Het teken kan dus niet intrinsiek zijn met de waar. Het moet, zoals ik het zou willen uitdrukken, additioneel zijn.

In de tweede plaats brengt het zijn van teken mede ken- en

herkenbaarheid, d.w.z. het teken moet origineel zijn in dien zin, dat bij degene, die het teken in het oog krijgt, een bepaalde gedachtenassociatie wordt opgewekt. In de derde plaats moet het zodanig zijn, dat het een individualiserende functie vervult. Het moet immers het teken zijn dat de daarmede gesignaleerde waren van een bepaalde onderneming afkomstig zijn. Het moet individueel zijn (Pfeffer 'Grondbegrippen van Nederlandsch Mededingingsrecht' - 1938 - bldz. 148). Naar mijn mening k a n een additioneel, origineel, individueel teken dienen om de waar van een onderneming te onderscheiden. Maar dan valt niet in te zien, waarom een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf, die aan voorschreven drie vereisten voldoet niet zou k u n n e n dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden. Een op de waren van onderneming aangebrachte kleur zal op zichzelf zelden origineel en/of individueel zijn en zal als teken ter onderscheiding van de waar niet spoedig worden onderkend (doch veeleer als versiering of opmaak), terwijl hetzelfde zij het reeds in mindere mate voor een kleurencombinatie zal gelden. Dit kan evenwel, naar mijn oordeel, niet medebrengen, dat een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf niet kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden. Of om met Braun te spreken: "du moment que la couleur, soit par l'adaption d'une teinte particulière, soit par son application à certaines parties du produit arrive à constituer un signe distinctif susceptible de frapper l'oeil de l'acheteur, elle peut servir valablement de marque et on n'aperçoit pas pourquoi il faudrait rejeter ce signe au nom de principes théoriques" (Braun 'Precis

des Marques de Produits' - 1971 - bldz. 52). De opmerking van Wichers Hoeth (o.c. bldz. 91): "een enkele k l e u r of een combinatie van kleuren zal in het algemeen geen teken zijn dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden" kan ik wel onderschrijven doch zij neemt niet weg, dat onder bepaalde omstandigheden (die bij de beoordeling van de onderscheidende kracht van een merk a l l e door de rechter in aanmerking moeten worden genomen!) een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf een teken kan zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden. De beslissing of dat geval zich voordoet is geheel voorbehouden aan de rechter, die over feiten heeft te oordelen.

Tegen de hiervoren ontvouwde visie wordt wel aangevoerd, dat een ondernemer met een aantal depots het gehele beschikbare kleurengamma min of meer zou kunnen monopoliseren (Van Dijk 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' - 1973 - bldz. 27 en Hof Arnhem 23 mei 1973 B.I.E. 1973, bldz. 179, no. 40). Ik houd het er evenwel voor, dat deze tegenwerping geen hechte grondslag heeft. Zij zal reeds moeten afstuiten op de hoger geciteerde opmerking van Wichers Hoeth: een kleur of een kleurencombinatie zal slechts bij uitzondering een teken kunnen zijn dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden. Het principiële vereiste van onderscheidendvermogen zal aan monopolisering in de weg staan (zie: Hefermehl 'Zum Schutz der Farbe als Kennzeichnungsmittel' in 'Festschrift für Philipp Möhring' - 1965 - bldz. 236). In de tweede plaats staat de eis, dat een merk om als zodanig bescherming te kunnen krijgen moet worden gedeponereerd en ingeschreven, er aan in de weg,

dat die bescherming kan worden verkregen voor een kleur of een kleurencombinatie in abstracto. Immers de weergave van het merk in het depot brengt noodzakelijkerwijs enige figurale ordening mede (Van Dijk t.a.p.). De onder de feiten opgenomen weergave van het depot van Beecham is hier een bevestiging van. (Zijn overigens in Nederland de "witte pompen" niet het herkennings-teken voor goedkope benzine?). Voorts zij hier nog opgemerkt, dat de B.M.W. niet de strekking heeft in voorkomend geval de merkhouder een monopoliepositie te verschaffen met betrekking tot de waar van zijn onderneming ter onderscheiding waarvan het merk is ingeschreven. Zulks blijkt met name uit het tweede lid van art. 1, waarin een vorm, die door de aard van de waar wordt bepaald van merkrechtelijke bescherming wordt uitgesloten. Op dit punt wordt in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen opgemerkt:

"Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is".

Zou een merk derhalve een sterk monopoliserende werking medebrengen, dan komt het mij voor, dat zo'n merk in strijd is met de wet en derhalve in strijd met de openbare orde. Door het depot van een zodanig merk wordt geen recht op een merk verkregen (art. 4 B.M.W.).

Dat een teken als merk wordt gemonopoliseerd en er op het gebied van dat teken niet veel variaties mogelijk zouden zijn, is op zichzelf geen grond ieder daaraan te ontnemen recht te ontzeggen (aldus: H.R. 22 mei 1933 - afbeelding van een driehoek - W. 12626

en N.J. 1933 bldz. 1763, Ed. Sch.&J. 47-I. bldz. 187). Evenmin kan in casu worden tegengeworpen, dat de verlening van merkrechtelijke bescherming aan een kleur of kleurencombinatie op zichzelf aan de in de geneeskunde zozeer gewenste normalisatie c.q. signalisatie van medikamenten in de weg staat. M.i. kan dit belang, wat daar overigens van zij, de op de wet geponde merkbescherming zonder meer niet ter zijde stellen. Tenslotte ben ik van oordeel, dat aan het zwijgen van de wet en de wetgever met betrekking tot de vraag of een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf een teken kan zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden toch ook betekenis mag worden gehecht. De kwestie van de kleurmerken speelde reeds jaar en dag in rechtspraak en litteratuur van vele landen. Voor België moge ik verwijzen naar Braun, o.c. bldz. 50 e.v., waar de Belgische rechtspraak vermeld is (zie ook: Ulmer 'Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der E.W.G.', Band II, I, Belgien/Luxemburg, bldz. 267). In Nederland was men te dezen meer terughoudend (zie: Martens 'Onrechtmatige Daad' losbl. uitg. Kluwer, VI, no. 136, 2), terwijl Yves Saint-Gal ('Protection et valorisation des Marques de Fabrique de commerce ou de service' - 1972 - bldz. D 12) zijn beschouwingen met betrekking tot het franse recht aldus inleidt:

"La valeur comme marque d'une couleur pose un problème encore plus délicate. La loi de 1857 n'avait pas visé les couleurs dans son énumération des signes pouvant constituer une marque.

D'une manière générale, la jurisprudence estimait qu'il n'était pas possible de revendiquer la propriété exclusive d'une

couleur simple en raison du fait que le nombre limité des couleurs risquerait de créer pour certains un véritable monopole, et qu'une telle marque ne pourrait être suffisamment distinctive.

En revanche, les tribunaux admettaient qu'une combinaison ou une disposition de couleur, ou encore des teintes, ou même la nuance particulière d'une couleur, par exemple la teinte "bleu azur" ou "saumon orangé", pouvaient constituer une marque valable.

La loi de 1964 cite, dans son énumération, les "combinaisons ou dispositions de couleurs" parmi les signes susceptibles d'être protégés comme marques."

Van Bunnan 'Aspect actuels du droit des marques dans le Marché commun' - 1967 - merkt in noot 3 onder no. 35 op: "Le caractère distinctif de la couleur est controversé: on admet en général en tout cas que les combinaisons de couleur peuvent être éventuellement protégeables comme marques."

Het kan m.i. geen twijfel lijden, dat de samenstellers van de B.M.W. met deze controverse bekend waren. Op grond nu dat zij een kleur of een kleurencombinatie niet expressis verbis hebben uitgesloten van de tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, mag, naar het mij voorkomt, worden aangenomen, dat zij de beslissing te dezen aan de rechter hebben willen overlaten, daarmede de mogelijkheid open houdend, dat ook een kleur of een kleurencombinatie onder omstandigheden als een merk kan worden beschouwd. Aldus zou de bescherming die tevoren aan zodanig merk incidenteel aan het gemene recht was ontleend, na invoering van de B.M.W. haar grondslag in het merkenrecht

kunnen vinden. Een doelstelling, die zoals hoger gezegd, de samenstellers van de B.M.W. bepaald niet vreemd is geweest. Het zal duidelijk zijn, dat de rechter ten aanzien van een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf als merk een strenge beoordelingsmaatstaf zal hebben te hanteren om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Niettemin dient daarbij in het oog te worden gehouden: "De Merkenwet heeft ten doel krachtiger bestrijding van de oneerlijke mededinging dan art. 1401 B.W. mogelijk maakt, doch geenszins belemmering van de eerlijke tussenhandel" (aldus: Molengraaff in W. 12003, geciteerd door de Haan in N.J.B. 1957, bldz. 457).

Steun voor mijn betoog tot hiertoe meen ik ook te kunnen ontlenen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Vorm en kleur van de waren of van de verpakking kunnen daar niet als merk worden beschouwd en kunnen dan ook niet als merk worden ingeschreven (Baumbach-Hefermehl 'Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht', Band II 'Warenzeichenrecht' - 1969 - bldz. 59 en 60 en Busse 'Warenzeichengesetz' - 1976 - bldz. 135). Maar het W.Z.G. kent in par. 25 de zg. Ausstattungsschutz. Deze paragraaf houdt voor zover voor ons probleem van belang in: "Wer im geschäftlichen Verkehr Waren oder Ihre Verpackung oder Umhüllung (.....) widerrechtlich mit einer Ausstattung versieht, die Innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleicher oder gleichartiger Waren eines anderen gilt, oder wer derart widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, kann von dem anderen auf Unterlassung in Anspruch genommen werden."

In zijn hoger vermeld artikel in het "Festschrift für Philipp Möhring" schrijft Hefermehl: "Unter einer Ausstattung versteht man die äuszere Form oder Aufmachung in der ein Unternehmer seine Waren in den Verkehr bringt oder für sie wirbt, um sie von gleichen oder gleichartigen Waren anderer Herkunft zu unterscheiden". Welnu waar het te dezen naar mijn oordeel op aankomt is dat deze omschrijving van "Ausstattung" duidelijk valt binnen de omschrijving, die in art. 1 B.M.W. van een merk wordt gegeven. Voor wat de Merkenwet in Nederland betreft kon de "Ausstattung" (te vertalen door: aankleding) niet worden geacht te zijn een der middelen, die in merkenrechtelijke zin een waar van anderen kon onderscheiden en was men voor de bescherming ter zake aangewezen op de regelen van het gemene recht (Pfeffer t.a.p.). De samenstellers van de B.M.W. hebben met name door onder de omschrijving van het merk mede de vorm en de verpakking op te nemen en ook overigens geen beperkingen aan te leggen met betrekking tot wat merk kan zijn de mogelijkheid geopend om onder omstandigheden aan de "Ausstattung" van een waar merkenrechtelijke bescherming te verlenen. Dit zo zijnde wordt voor het vraagstuk dat ons hier bezig houdt ook de duitse rechtspraak en litteratuur van belang met betrekking tot par. 25 W.Z.G.. Ik zal hier volstaan met andermaal Hefermehl aan te halen, die zijn meergemeld artikel aldus aanvangt:

"Es ist seit langem in der Rechtsprechung und im Schrifttum anerkannt, dasz eine Farbe oder Farbkombination, die im geschäftlichen Verkehr zur Individualisierung einer Ware oder eines Unternehmens verwendet wird, durch ein subjektives Ausschluszrecht

des Kennzeicheninhabers geschützt sein kann. Das ist der Fall, wenn sie als Ausstattung einer Ware diese nach ihrer Herkunft aus einem bestimmten Betrieb individualisiert" (zie voorts: Busse, o.c. bldz. 499 en Reimer 'Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht', Band I 'Warenzeichen und Ausstattung' - 1966 - bldz. 678 e.v.). Tenslotte zou ik nog willen verwijzen naar het wordend (?) Europese recht. In een in 1973 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd 'Voorontwerp van overeenkomst inzake een europees Merkenrecht' wordt met betrekking tot tekens, die als merk kunnen dienen, de volgende bepaling voorgesteld (art. 8):

"(1) Als Europese merken kunnen worden ingeschreven de benamingen, afbeeldingen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, kleurencombinaties, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

(2) Als Europees merk kunnen echter niet worden ingeschreven vormen die door de aard van de waar zelf worden bepaald, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren." (zie: 'Nota over de creatie van een E.E.G.-merk' in het 'Bulletin van de Europese Gemeenschappen' supplement 8/76).

De kleurencombinaties zijn dus uitdrukkelijk vernoemd. Blijft de vraag of men één kleur op zichzelf van merkenrechtelijke bescherming heeft willen uitsluiten, b.v. omdat men van oordeel was, dat één kleur op zichzelf ieder onderscheidend vermogen mist. Ik ben geneigd aan te nemen, dat zulks het geval is geweest, maar ik meen in het hiervoren betoogde te hebben aangetoond dat voor een

principiële uitsluiting van één kleur op zichzelf als teken dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden geen goede grond is aan te geven.

Uit het vorenstaande volgt, dat, naar mijn oordeel, de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord. Dit impliceert dat ook op de tweede en de derde vraag uitsluitend een bevestigend antwoord past. Of de kleur of de kleurencombinatie op de waar zelf dan wel op de verpakking van de waar is aangebracht, maakt volgens mij merkenrechtelijk geen verschil uit. Ook als de vorm van de waar op zichzelf niet geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden, dan kan de waar in die vorm doordat daarop is aangebracht een kleur of een kleurencombinatie zodanig worden ge-individualiseerd, dat zij aldus in die gekleurde vorm k a n dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Uiteraard geldt hetzelfde voor de verpakking. De vorm van de waar of de verpakking zal daarbij slechts functioneren als de (voor een depot noodzakelijke) figuratieve ordening van het merk. Ik veroorloof mij - onder referte naar wat ik met betrekking tot het duitse recht te dezen gezegd heb - andermaal een citaat uit het artikel van Hefermehl (bldz. 232):

"Eine Farbe kann durch die Form präzisiert werden, aber auch selbst ihre Form präzisieren, sodasz Farbe und Form ein Einheit bilden. Stets aber wird eine Farne durch den Gegenstand, auf dem sie sich befindet, zu einem bestimmten Erscheinungsbild, das durch das Ausmasz und die Art, wie die Farbe verwendet und verteilt wird, geprägt ist."

Tenslotte de vierde vraag, die tweeledig is. Op de eerste vraag:

"Naar welke maatstaven moet worden beoordeeld of een merk als in die vragen bedoeld (d.z. de vragen 1, 2 en 3, noot onderget.) dient om de waren van een onderneming te onderscheiden?", zal, naar mijn oordeel, geen algemeen geldend antwoord kunnen worden gegeven. De vraag naar het onderscheidend vermogen van een teken, dat moet dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, is een vraag van zuiver feitelijke aard. Uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen (hierboven geciteerd) blijkt, dat de rechter op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikt en m e t a l l e o m s t a n d i g h e d e n v a n h e t g e v a l rekening moet houden.

De tweede vraag: "Geldt inburgering, waarop door gedaagde een beroep is gedaan, als maatstaf?" zou ik eerder, teneinde de vraagstelling meer algemeen te houden, zo willen lezen: kan inburgering mede gelden als maatstaf naar welke moet worden beoordeeld of een teken kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden? (Onder "inburgering" is te verstaan: dat een aanvankelijk relatief ondeugdelijk teken om de waren van een onderneming te onderscheiden door intensief en langdurig gebruik zodanige onderscheidende kracht verkrijgt, dat het als merk kan worden beschouwd). Zo gesteld, lijkt het mij, dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Uit art. 14A jo art. 4 volgt, naar het mij voorkomt, dat door een depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs mist, in ieder geval enig, zij het aanvechtbaar merkrecht wordt verkregen.

Niet valt in te zien waarom niet de grondslag van deze aanvechtbaarheid ontnomen kan worden door een intensief en langdurig gebruik door een bepaalde ondernemer (waarbij meer in het bijzonder aan reclamecampagnes in de publiciteitsmedia kan worden gedacht). Het zou wel bijzonder schrijnend zijn, indien een ondernemer er met grote inspanning in zou zijn geslaagd een bepaald merk voor zijn waren er door te drukken, dat een ander zich daarvan meester zou kunnen maken door alsnog de nietigheid van het depot in te roepen op grond, dat dat merk ten tijde van het depot ieder onderscheidend vermogen miste. Ik ben het op dit punt dan ook niet eens met Van Nieuwenhoven Helbach, die van mening is, dat de nietigheid wegens gebrek aan onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld op het tijdstip van het depot (o.c., no. 366, bldz. 123). Ik zie hier een tegenovergestelde werking als die leidende tot verval van het merk, dat door toedoen van de merkhouders in het normaal taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden (art. 5 lid 4 B.M.W.).

Wichers Hoeth (o.c. bldz. 104) stelt voorop, dat oorspronkelijk ondeugdelijke materie ingevolge gebruik als merk tenslotte als onderscheidingsteken voor één onderneming kan gaan gelden en aldus tot een deugdelijk merk kan worden. Hij vervolgt:

"Of dit bij toepassing der B.M.W. anders zal zijn is niet duidelijk. Reden voor twijfel is de omstandigheid dat art. 14A onder 1a voorziet in de nietigverklaring van een teken dat ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 6 quinquies B onder 2 van het Unieverdrag ontbeert, zonder dat tevens wordt verwezen naar alinea C van deze verdragsbepaling, waarin gezegd wordt dat

bij de bepaling van de beschermingsmogelijkheid rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden, in het bijzonder met de duur van het gebruik." Naar mijn oordeel hecht Wichers Hoeth teveel waarde aan de textuele verwijzing naar het Unieverdrag. Oorspronkelijk verwees art. 14A onder 1a naar art. 6B lid 1 sub 2 van het Unieverdrag, luidende in de Londense tekst:

"B. 1. Echter zullen kunnen worden geweigerd of nietig verklaard:

1. enz.

2. de merken, die elk onderscheidend kenmerk missen

Bij de beoordeling van het onderscheidend kenmerk van een merk zal rekening moeten worden gehouden met al de feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk;

3. enz."

De tweede zin sub 2 nu is in de latere teksten van het Unieverdrag opgenomen onder C van art. 6 quinquies. Nergens blijkt echter, dat bij de aanpassing van de tekst van de B.M.W. aan de nieuwere tekst van het Unieverdrag de regel van alinea C opzettelijke niet meer in art. 14A is vermeld om de daarin opgenomen maatstaf bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk uit te sluiten. Ik geloof dat aan deze omissie in de wetgeving geen consequenties mogen worden verbonden met betrekking tot de toepasselijkheid van alinea C.

Ik concludeer derhalve, dat, naar mijn oordeel, de eerste, de tweede en de derde vraag, die aan Uw Hof ter beantwoording zijn voorgelegd, bevestigend beantwoord dienen te worden; dat het eerste deel van de vierde vraag zich voor een beantwoording in zijn algemeenheid niet leent en dat tenslotte het tweede deel van de vierde vraag eveneens bevestigend beantwoord dient te worden.

Brussel, 22 november 1976.

W.J.M. BERGER