

BENELUX-GERECHTSHOF

PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX

PARQUET

A 77/3/16

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

d.d. 30.3.1978

in zaak

dans l'affaire

A 77/3

MÖLNLYCKE-SCHAGEN / SATOMA

Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr. W.J.M. BERGER

in zake :

- I. 1. de vennootschap naar Zweeds recht MÖLNLYCKE A.B.
2. de naamloze vennootschap MÖLNLYCKE (Nederland) N.V.

en

II. S.J. SCHAGEN

tegen

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht SATOMA Co. N.V.

De Hoge Raad heeft de feiten, waarover het in dit geding gaat als volgt vastgesteld :

" dat Satoma zich in deze procedure, voor zover hier van belang, heeft verzet tegen het gebruik van het merk MIMOSEPT LADY voor maandverband door Mölnlycke en de nietigheid heeft ingeroepen van het op grond van artikel 30 der B.M.W. verrichte depot van dat merk ten name van Mölnlycke A.B. ; dat Satoma haar vordering deed steunen op haar oudere rechten op de merken LADY en LADY LUXE, eveneens voor maandverband, ten aanzien waarvan zij depots heeft verricht op grond van artikel 30 der B.M.W. ; dat het Hof, anders dan de Rechtbank, nadat Satoma in hoger beroep nader had gesteld en aangetoond, dat Mölnlycke het woord MIMOSEPT op haar verpakking en anderszins in haar werving in weinig zichtbare goudgedrukte letters en het woord

LADY in zeer grote en massief zwarte letters voeren, waarbij, in ieder geval vanaf enige afstand, bij de verpakking van het product van Mölnlycke alleen of bijna alleen de aandacht wordt getrokken door het woord LADY, op grond van die presentatie van het merk MIMOSEPT LADY door Mölnlycke de merken MIMOSEPT LADY en LADY overeenstemmende tekens heeft geacht in de zin van artikel 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 1, der B.M.W. ; dat in de veroordelingen die het Hof als uitvloeisel van dit oordeel heeft uitgesproken, geen beperkingen zijn aangebracht tot het merk MIMOSEPT LADY in de bijzondere presentatie die tot het aannemen van overeenstemming aanleiding gaf ;

dat Mölnlycke reeds in eerste aanleg voor alle weren bij incidentele conclusie van eis een beroep hebben gedaan op een overeenstemmend individueel merk LADYTEX van Schagen, van nog oudere datum dan de merken LADY en LADY LUXE van Satoma, ten aanzien van welk merk door Schagen een depot als bedoeld in artikel 30 der B.M.W. is verricht ; dat Mölnlycke bij die conclusie hebben verzocht Schagen met het oog op artikel 14, onder B, aanhef, der B.M.W. te mogen dagvaarden teneinde aan het geding deel te nemen ; dat de Rechtbank Mölnlycke heeft toegestaan Schagen te doen dagvaarden om te verschijnen "teneinde op de eis tot vrijwaring te antwoorden" ; dat Schagen op die dagvaarding is verschenen, en op de dagvaarding van Satoma in hoger beroep wederom is verschenen, en de Rechtbank en het Hof er van zijn uitgegaan dat Schagen aan het geding heeft deelgenomen in de zin van artikel 14, onder B, aanhef, der B.M.W. ; dat Schagen zich daarbij op zijn oudere rechten op het merk LADYTEX voor volgens hem soortgelijke waren heeft beroepen en nietigverklaring heeft gevorderd van de depots van de merken LADY en LADY LUXE ten name van Satoma ; dat Schagen die vordering als incidenteel appellant in hoger beroep heeft gehandhaafd ; dat het Hof, evenals de Rechtbank, Schagen in die vordering niet-ontvankelijk heeft verklaard ; dat Mölnlycke bij wijze van verweer de nietigheid van voormelde depots van Satoma op grond van de oudere rechten van Schagen hebben ingeroepen, evenwel tevergeefs".

De Hoge Raad heeft het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van artikel 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 1, artikel 14, onder B, en van andere, mogelijkerwijze toepasselijke artikelen der Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken :

- "1. Kan van een met een merk "overeenstemmend teken" in de zin van artikel 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 der B.M.W. worden gesproken, als dat teken, zoals het als merk is ingeschreven, niet op zichzelf maar wel door de presentatie ervan die door de wederpartij van de merkhouder wordt gebezigd, tot verwarring omtrent de herkomst der waren aanleiding kan geven ?
2. Brengt een bevestigende beantwoording van vraag 1 mee dat de merkhouder zich ook kan verzetten tegen het gebruik van het teken op zichzelf - dus zonder dat de presentatie wordt gebezigd die tot verwarring aanleiding geeft -, met als gevolg dat de rechter zijn verbod ook kan uitstrekken tot het gebruik van het teken op zichzelf, en ter zake van dat gebruik tot schadevergoeding kan veroordelen ?
3. Is van een "overeenstemmend individueel merk" in de zin van artikel 14, onder B, aanhef en sub 1, der B.M.W. sprake, indien het als merk gedeponeerde teken op zichzelf niet, maar door de presentatie ervan wel tot verwarring omtrent de herkomst der waren aanleiding kan geven ?
4. Ligt in de woorden "Wanneer de houder van de eerdere inschrijving (...) aan het geding deelneemt", gebezigd in artikel 14, onder B, aanhef, der B.M.W. besloten, dat de houder van de eerdere inschrijving in het betreffende geding de nietigverklaring van het omstreden depot kan vorderen ?"

I.

1. In verband met de beantwoording van de eerste vraag zal ik hier allereerst de tekst van het in de vraagstelling bedoelde artikel 13 BMW - voor zover voor de beantwoording van de eerste drie vragen van belang - laten volgen, waarbij ik mij niet tot het in de eerste vraag genoemde deel der bepaling zal beperken, doch ook het in het eerste lid sub 2 bepaalde zal opnemen, omdat ook daar sprake is van een met een merk "overeenstemmend teken" en aldus wellicht mede van belang voor de bepaling van de inhoud van het wettelijk begrip "overeenstemmend teken".
 "A. 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."

2. Alvorens in te gaan op de vraag wat is te verstaan onder een merk of een overeenstemmend teken als bedoeld in artikel 13 BMW wil ik eerst een moment stil staan bij artikel 1 BMW, waarin wordt omschreven wanneer een teken kan worden aangemerkt als te zijn een merk in de zin van de BMW. Op de bedoelde omschrijving van een merk in artikel 1 BMW hebben betrekking de arresten van Uw Hof van 9 februari en 9 maart 1977 (Rechtskundig Weekblad 1977, blz. 1169 e.v. met een daaraan voorafgaande bespreking door Eeckman, blz. 1153 e.v. en Journal des Tribunaux du 11 février 1978, blz. 96 met een commentaar van Van Reepingen, blz. 97 e.v.).

Artikel 1 BMW nu bepaalt :

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

Bij eerstgenoemd arrest heeft Uw Hof o.m. voor recht verklaard :

"Bij de beantwoording van de vraag of een teken naar de eis van voormeld artikel 1 dient om de waren van een onderneming te onderscheiden, dient als maatstaf te worden genomen of het desbetreffende teken - in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval - geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of de waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van dat wetsartikel vermag te vervullen". In het "Overzicht van rechtspraak (1970-1975) industriële eigendom, auteursrecht" van Van Hecke en Gotzen in "Tijdschrift voor Privaatrecht" (1977, blz. 712) wordt opgemerkt : "Artikel 1 beschouwt als individueel merk ieder teken dat dient "om de waren van een onderneming te onderscheiden". Hier weerklinkt het vanouds bekende vereiste van originaliteit, d.i. het vermogen dat aan het teken moet toekomen om uit zichzelf de aandacht van de koper op te wekken en te wijzen op de industriële of commerciële herkomst van de waar".

Een teken moet dus om als merk te kunnen gelden iets demonstreren, aandacht kunnen opwekken, op iets wijzen. D.w.z. de zintuigelijke waarneembaarheid van het teken is een van de essentialia van het merk, zoals bedoeld in artikel 1 BMW. Dit zal moeten gelden voor alle merken : zowel beeld- als woordmerken. Weliswaar zal bij een merk van de laatste categorie, dat blijkens het depot uitsluitend bestaat uit een woord of een combinatie van woorden, het demonstrerend vermogen gelegen zijn in de auditieve sfeer, maar het woordmerk zal ook in zijn weergave, zoals aangebracht op de waar of de waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeed, geacht kunnen worden op zodanige wijze de herkomst van die waar of waren te demonstreren, dat het de wezenlijke functie van een individueel merk vermag te vervullen. Hieruit volgt, naar mijn mening, dat het onderscheidend vermogen van een woordmerk niet alleen wordt bepaald door de betekenis van het woord of de combinatie van woorden maar ook door de karakteristieken, die het vertoont bij zijn demonstratieve functie in het visuele vlak (Braun "Précis des Marques de Produits" - 1971 - blz. 200, nr 240). M.a.w. het woordmerk als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden kan zijn onderscheidend vermogen ook ontleen aan zijn presentatie. Maar wanneer juist in de presentatie het onderscheidend vermogen is gelegen kan ook daarin de overeenstemming met een ander teken aan de dag treden. De Haan "Verschillende soorten merken" in B.I.E. 1943, blz. 21 lijkt mij een te scherp onderscheid te maken tussen woordmerken en beeldmerken, waar hij schrijft, dat het onderscheidend vermogen van een woordmerk bepaald wordt door de betekenis van het woord en dat van het beeldmerk door de visuele indruk van het beeld. Ook de visuele indruk, die het woordmerk maakt door zijn weergave op de waar, kan mede een factor zijn bij de bepaling van het onderscheidend vermogen én van de overeenstemming met een ander merk.

3. Met betrekking nu tot de vragen 1, 2 en 3 zij vooraf opgemerkt, dat zij de onjuiste indruk kunnen opwekken, dat alleen dan van een met een merk "overeenstemmend teken" in de zin van de BMW kan worden gesproken, wanneer het gebruik daarvan tot verwarring omtrent de herkomst der waren aanleiding kan geven. Dit geldt althans voor Nederland tot op heden niet. Ik moge te dezen verwijzen naar HR. 15 december 1972, NJ. 1973, 124 (Spanplank/Spanoplan) met noot van Wichers Hoeth.

In gemeld arrest heeft de Hoge Raad beslist, dat de wetgever in de bepalingen van de oude Merkenwet van de mogelijkheid dat door een overeenstemming tussen merken (voor dezelfde soort waren) verwarring omtrent de herkomst der waren kan ontstaan, geen voorwaarde heeft willen maken voor het aannemen van een "overeenstemming in hoofdzaak" als bedoeld in artikel 4 bis, lid 3, onder a en artikel 10, lid 1, onder a van de Merkenwet. In de laatste overweging van gemeld arrest heeft de Hoge Raad tevens vastgesteld, dat zulks evenzeer geldt met betrekking tot artikel 13 A aanhef en sub 1 met een verwijzing naar het Gemeenschappelijk Commentaar. In zijn noot vraagt Wichers Hoeth zich af, waarom de wetgever gemeend heeft, dat er "geen aanleiding bestaat" (aldus de door de Hoge Raad geciteerde memorie van antwoord bij de Wet van 21 november 1956, Staatsblad 681, waarbij de Merkenwet op het punt van de merkenbescherming is gewijzigd) herkomstverwarring tot voorwaarde voor het aannemen van "overeenstemming in hoofdzaak" te maken. Wichers Hoeth vervolgt : "Anders gezegd : waarom is verwarring tussen merken voldoende om (bij soortgelijkheid van waren) het jongere merk ongeoorloofd te achten, ook al is het niet aannemelijk dat het publiek op grond van die overeenstemming de waren aan dezelfde of verwante herkomst zal toeschrijven (bijv. wegens verschil in verpakking, vermelding handelsnamen, alleen op recept verkrijgbaar, deskundigheid kopers etc.) ? Een verklaring hiervoor kan zijn, dat de wetgever terwille van een deugdelijke merkenbescherming bij overeenstemming der merken en soortgelijkheid van waren het herkomstverwarringsgevaar als het ware gegeven acht en discussie over het al dan niet bestaan van dit gevaar (in concreto vrijwel niet te bewijzen) heeft willen vermijden." Met verwijzing naar mededelingen van Antoine Braun en naar diens hiervoren genoemd boek (blz. 99/100 en 103/104) merkt Wichers Hoeth tenslotte op, dat er over de inhoud van het begrip "overeenstemming" tussen de Belgische en Nederlandse rechtspraak wellicht geen volledige overeenstemming bestaat.

In de tweede plaats zij hier verwezen naar de beslissing van Uw Hof d.d. 1 maart 1975 NJ. 1975 nr 472 (Klarein), waaruit kan worden afgeleid, dat voor het "overeenstemmend teken" als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid, sub 2 niet als vereiste herkomstverwarringsgevaar is gesteld.

Ik zal hier niet verder op ingaan, omdat het vorenstaande bij de beantwoording van de vragen slechts van zijdelings belang is. Immers is, naar het mij voorkomt, in het algemeen wel te aanvaarden, dat herkomstverwarringsgevaar de beslissing van "overeenstemming" zal kunnen dragen.

4. Bij de beantwoording van de eerste vraag moet er van worden uitgegaan, dat het oudere merk en het jongere merk, zoals deze voor dezelfde althans soortgelijke waren zijn gedeponerd, als zodanig geen aanleiding kunnen geven tot verwarring omtrent de herkomst der waren. Dus wanneer het jongere merk zou zijn gebruikt conform zijn depot zou er geen sprake zijn van gebruik van het oudere merk of van een daarmee overeenstemmend teken. De presentatie van het jongere merk is in feite echter zodanig, dat daardoor verwarring omtrent de herkomst der waren kan worden teweeggebracht. Waar, zoals ik hoger onder 2 heb uiteengezet, de essentie van een merk als teken, dat dient om de waren van een onderneming te onderscheiden, omvat zijn demonstratieve functie, brengt het vorenstaande in concreto mede, dat de "overeenstemming" tussen het oudere en het jongere merk moet worden bepaald aan de hand van het teken, zoals dat in feite dient om de waren van een onderneming te onderscheiden.

De rechter is geheel vrij om de vraag of een merk en een teken "overeenstemming" van geval tot geval te beantwoorden, waar hem immers geen dwingende criteria zijn voorgeschreven. Voldoende is, dat in abstracto de mogelijkheid bestaat, dat het (jongere) teken - om een formulering van Bodenhausen over te nemen - aan een ongerechtvaardigd bekendheidsgevoel appelleert (aldus : Martens B.I.E. 1971, blz. 202). Welnu, dat appel kan, naar mijn mening, zeer wel zijn gelegen in de presentatie van het jongere teken. Het gaat er immers om hoe een merk als teken ter onderscheiding van de waren van een onderneming op het publiek overkomt. Wanneer nu een teken als merk zodanig wordt "gebracht", dat het herkomstverwarringsgevaar oproept, dan kan van een met een merk "overeenstemmend teken" in de zin van artikel 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 der BMW worden gesproken. Het merk als teken bestemd om door en in zijn presentatie waren te onderscheiden kan die functie niet meer vervullen, indien die presentatie tot herkomstverwarring met betrekking tot de te onderscheiden waar aanleiding geeft. Het visueel waargenomen teken mist onderscheidende kracht ten opzichte van het teken, dat dient om (dezelfde) waar van een andere onderneming te onderscheiden. Derhalve is er sprake van een "overeenstemmend teken" in de zin van voormelde wetsbepaling.

Op vorenstaande gronden is, naar mijn mening, de eerste vraag bevestigend te beantwoorden.

II.

1. De BMW beschermt als merk het in artikel 1 bedoelde teken, wanneer, zodra en zoals het volgens de bepalingen van de BMW is gedeponeed. De BMW geeft de houder een uitsluitend recht tot gebruik van dat merk alsmede de mogelijkheid zich op grond van dat uitsluitend recht te verzetten tegen elk gebruik dat van dat merk of van een met dat merk overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. Het beschermingsgebied van een merk is dus afgepaald in een iets ruimere kring dan die van het merk op zichzelf, d.w.z. zoals het is gedeponeed.

Immers de houder kan zich niet alleen verzetten tegen het gebruik van zijn merk maar ook tegen het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken. Anders gezegd : de onderscheidende kracht van een (gedeponeed) merk wordt beschermd tegen aantasting niet alleen door identieke nabootsing maar ook door daarop gelijkende navolging. Is er gebruik van een met een merk identiek teken of van een met een merk overeenstemmend teken dan kan de merkhouder dit gebruik doen staken : is er gebruik van een met een merk niet identiek teken en is dat teken ook niet een met het merk overeenstemmend teken dan kan de merkhouder zich - behoudens de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - niet op grond van zijn uitsluitend recht tegen dat gebruik verzetten.

2. Nu hebben wij bij de behandeling van de eerste vraag gezien, dat de verwarringwekkende overeenstemming van het jongere merk met het oudere niet was gelegen in de overeenstemming van de tekens, zoals deze respectievelijk voor het oudere en het jongere merk waren gedeponeed, maar dat die overeenstemming werd bewerkstelligd door de vormgeving, waarin dat merk zijn demonstratieve functie vervulde. Zoals gezegd, was het teken, dat naar aanleiding van de eerste vraag als een "overeenstemmend teken" is aangemerkt, niet het teken, dat als merk was gedeponeed, althans daarvan moest, naar het mij voorkomt, gelet op de vraagstelling worden uitgegaan. Wanneer nu een teken door zijn bijzondere wijze van presentatie een overeenstemmend teken is dan zal het "overeenstemmend" komen te vervallen, wanneer de verwarringwekkende presentatie achterwege wordt gelaten.

Is het teken zonder bijzondere presentatie geen overeenstemmend teken meer dan zal het gebruik daarvan niet kunnen worden verboden. Zoals uiteengezet is immers de merkhouders in zijn merkenrecht beschermd tegen gebruik van zijn merk of van een daarmee overeenstemmend teken. Daarbuiten kan hij aan zijn uitsluitend recht geen bescherming (behoudens op grond van onrechtmatige daad) ontnemen. Door de overeenstemming op te heffen komt aan de met het uitsluitend recht van de merkhouders strijdige toestand een einde. Wanneer dus de houder van het jongere merk gebruik maakt van het teken op zichzelf (zoals gezegd : conform het depot) - zonder dat de presentatie wordt gebezigd die tot verwarring aanleiding geeft - aangenomen, dat dat teken op zichzelf geen overeenstemmend teken is, dan kan de rechter zijn verbod niet uitstrekken tot het gebruik van het teken op zichzelf. Zoals uit de vaststelling van de feiten volgt, gaat het eigenlijk om twee onderscheiden tekens : het teken, zoals het als merk is gedeponeerd bestaande uit de woorden "Mimosept Lady" in gewone drukletters en het teken, zoals dat wordt gebruikt bestaande uit het woord "Mimosept" in weinig zichtbare goudgedrukte letters en het woord "Lady" in zeer grote en massief zwarte letters. Welnu in die laatste uitvoering is er sprake van een "overeenstemmend teken", weshalve elk gebruik van dat teken op grond van artikel 13 A aanhef en sub 1 BMW kan worden verboden, doch dit brengt, naar mijn oordeel, niet mede, dat op grond daarvan ook het gebruik van het eerstbedoeld teken - nog steeds aangenomen, dat dat geen "overeenstemmend teken" is - kan worden verboden.

Hoewel het Warenzeichengesetz van de Duitse Bondsrepubliek niet parallel loopt met de BMW zou ik aan mijn betoog een citaat willen toevoegen uit Baumbach-Hefermehl "Wettebewerbsund Warenzeichenrecht", Band II (1969), blz. 300 :

"13 B. Die gleichen oder verwechslungsfähigen Zeichen müssen für die Parteien eingetragen sein. Die Verwechslungsgefahr muss in den eingetragenen Zeichen liegen. Wird das angegriffene Zeichen nur tatsächlich in verwechselbarer Weise benutzt, so ist die Abwehrklage (par. 24), nicht die Lösungsklage (I nr. 1) gegeben (.... ; ständige Rechtsprechung). Dagegen ist es ohne Belang, wenn bei der Benutzung des Zeichens die Verwechslungsgefahr durch gewisse Zutaten ausgeräumt wird, denn diese können bei der Benutzung auch wegbleiben (.....). Der Lösungsanspruch ist gegeben, wenn das angegriffene Zeichen in der eingetragenen Form die Verwechslungsgefahr begründet".

Nu zou nog kunnen worden opgemerkt, dat in geval van artikel 13 A aanhef en sub 1 de merkhouder zich kan verzetten tegen elk gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken, zodat, wanneer eenmaal de overeenstemming is vastgesteld, het gebruik van het teken, hoe dan ook, kan worden verboden. Ik geloof evenwel, dat in die redenering de merkenbescherming, zoals in voormelde wetsbepaling verwoord, wordt miskend. Zoals hoger uiteengezet is de overeenstemming van het overeenstemmend teken niet gelegen in het intrinsieke van het teken, maar in de verwarringwekkende representatie en is er geen overeenstemmend teken meer, wanneer die verwarringwekkende representatie achterwege blijft. Welnu, wanneer er geen overeenstemmend teken (meer) is, is er geen gebruik wat verboden kan worden. M.a.w. het teken in zijn verwarringwekkende representatie is een voor een gebruiksverbod vatbaar overeenstemmend teken, maar het van zijn verwarringwekkende representatie ontdane teken is geen overeenstemmend teken en derhalve niet vatbaar voor een gebruiksverbod.

3. In het vorenstaande werd het eerste deel van de tweede vraag ontkennend beantwoord, hetgeen, naar mijn oordeel, zonder meer medebrengt, dat ook op het tweede deel van die vraag slechts een ontkennend antwoord past. Immers gehoudenheid tot schadevergoeding als bedoeld in het tweede lid van artikel 13 A is rechtstreeks gekoppeld aan het gebruik als bedoeld in het eerste lid van gemelde wetsbepaling. Hier is alleen aan de orde het gebruik als bedoeld in het eerste lid onder 1. Dezerzijds is vastgesteld, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het teken op zichzelf - dus zonder dat de presentatie wordt gebezigd die tot verwarring aanleiding geeft - en dat de rechter zijn verbod niet kan uitstrekken tot het gebruik van het teken op zichzelf, maar dan is er geen sprake van een gebruik als bedoeld in artikel 13 A eerste lid sub 1, zodat er voor een eis tot schadevergoeding ter zake van dat gebruik geen plaats kan zijn. Alleen dan wanneer geoordeeld zou moeten worden dat het teken ook zonder de verwarringwekkende representatie als overeenstemmend teken is aan te merken, kan er plaats zijn voor een schadevergoeding als bedoeld in het tweede lid van artikel 13 A BMW.

III

1. De derde vraag heeft betrekking op artikel 14, onder B, aanhef en sub 1 BMW, welke bepaling luidt als volgt :

"B. Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 4, onder 4, 5 en 6 bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen :

 1. van het depot dat in de rangorde na het depot van een overeenstemmend individueel merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 2."

Met betrekking tot de derde vraag wil ik in de eerste plaats wijzen op het stelsel van de BMW met betrekking tot de verkrijging van het uitsluitend recht op een merk. In afwijking van wat onder de oude Merkenwetten in de drie Benelux-landen te dier zake had gegolden, kwam de BMW met het stelsel, dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een internationaal depot (artikel 3 BMW). In de tweede plaats is te dezen van belang, dat de depots in het algemeen zonder vooronderzoek worden geregistreerd, zodat de mogelijkheid bestaat, dat een merk wordt gedeponeed ten aanzien waarvan reeds een eerder depot heeft plaats gevonden. Ingevolge artikel 9 kunnen de deposanten het Benelux-Bureau verzoeken een onderzoek in te stellen naar eerdere inschrijvingen van merken in het Beneluxregister. Artikel 14 B aanhef en sub 1 geeft de mogelijkheid, dat de nietigheid van een depot wordt ingeroepen en wel van het depot, dat later is gedaan dan dat van een overeenstemmend individueel merk.

2. Wat is nu onder dat overeenstemmend individueel merk te verstaan ? Is hier een verbinding te leggen met het "overeenstemmend teken", waarvan in artikel 13 wordt gesproken ? Naar mijn mening is dat niet het geval. Immers in artikel 13 gaat het over het gebruik van een merk of van een daarmee overeenstemmend teken. Dat teken behoeft niet als merk te zijn gedeponeed. De enige vraag is of dat teken overeenstemt met een merk, waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, bij de beoordeling waarvan, zoals wij hebben gezien, de rechter geheel vrij is. Hij kan in zijn oordeel alle omstandigheden van het geval betrekken, zoals in casu een verwarringwekkende representatie. In artikel 14 is echter niet het gebruik van een merk of van een overeenstemmend teken aan de orde, d.w.z. het merk, zoals dat als teken naar buiten treedt om zijn onderscheidende functie te vervullen, maar het voor de verkrijging van het uitsluitend recht verrichte depot van een merk als bedoeld in artikel 1 BMW.

Artikel 14 heeft betrekking niet op de rol die een merk in het handelsverkeer speelt, maar op de zuiverheid en betrouwbaarheid van de registers in casu voor zover de deposanten daarbij belang hebben. Hieruit volgt, naar mijn oordeel, reeds, dat van een overeenstemmend individueel merk als bedoeld in artikel 14 alleen dan kan worden gesproken, indien het latere merk zoals dat is gedeponeerd en in de registers is opgenomen op verwarringwekkende wijze overeenstemt met een eerder gedeponeerd merk, zoals dat is gedeponeerd en in de registers is opgenomen. Dit volgt zonder meer uit het stelsel van de *BMW* en de bewoordingen van artikel 14 B in het bijzonder. Wanneer er van een "overeenstemmend individueel merk" in de zin van artikel 14 B aanhef en sub 1 *BMW* ook sprake zou zijn, indien het als merk gedeponeerde teken op zichzelf niet, maar door de presentatie ervan wel tot verwarring omtrent de herkomst der waren aanleiding kan geven, dan zouden de depots en de registers hun waarde als grondslag van het uitsluitend recht op een merk verliezen en zou het in artikel 9 bedoelde onderzoek naar eerdere inschrijvingen in het Beneluxregister geen enkele zin hebben. Immers, zoals in casu moet worden aangenomen, blijkt van de verwarringwekkende presentatie niet uit de registers. In een geval als het onderhavige is, naar mijn mening, alleen plaats voor de verzetsactie van artikel 13 en niet voor de nietigheidsactie van artikel 14 *BMW*. Aldus ook, zoals hiervoren geciteerd, Baumbach-Hefermehl.

Ik wil niet nalaten te wijzen op HR. 25 april 1935 NJ. 1935, blz. 964. Hier heeft de mogelijkheid van gebruik van een merk in een bepaalde kleurencombinatie, die tot verwarring aanleiding zou kunnen geven, tot nietigverklaring van het merk geleid. Daar was de vraagstelling in cassatie, anders dan in de onderhavige zaak : heeft het Hof de merken vergeleken zoals zij waren ingeschreven of niet, welke vraag de Hoge Raad in eerste zin heeft beantwoord.

3. Men moet bij de beantwoording van de derde vraag niet uit het oog verliezen, hetgeen ik sub 2 heb vooropgesteld, nl. dat het "overeenstemmend teken" van artikel 14, dat niet als merk behoeft te zijn gedeponeerd, geheel los staat van het "overeenstemmend individueel merk" van artikel 14, omdat daar het rechtscheppend depot aan de orde is. Ik heb de derde vraag opgevat in die zin, dat zij ertoe strekte te vragen of de nietigheid kan worden ingeroepen van het depot dat in rangorde na het depot van een overeenstemmend individueel merk komt, indien die overeenstemming niet is gelegen in het merk op

zichzelf, zoals daarvan uit de registers blijkt, maar in het teken, waarin het gedeponeerde merk in feite wordt gerepresenteerd. Aldus opgevat is, naar mijn oordeel, de derde vraag ontkennend te beantwoorden.

4. Tot slot zij met betrekking tot de tweede en de derde vraag nog het volgende opgemerkt. Ik ben er bij de beantwoording van die vragen vanuit gegaan, dat uitsluitend de presentatie van het teken tot herkomstverwarringsgevaar aanleiding gaf en het teken, zoals dat als merk is ingeschreven, naar inhoud en uiterlijk niet. Noch in de feiten noch in de vragen is, naar mijn mening, tot uitdrukking gebracht, dat het door de bepaalde presentatie van het teken opgeroepen verwarringsgevaar daardoor is gaan behoren tot het intrinsieke van het teken, zoals dat is ingeschreven. Zouden de vragen tegen die achtergrond moeten worden bezien, dan zouden ook de tweede en de derde vraag bevestigend moeten worden beantwoord. De tweede, omdat aan het verwarringsgevaar de grondslag alleen ten volle kan worden ontnomen, indien de rechter zijn verbod ook uitstrekt tot het teken op zichzelf en voorts omdat het gebruik van het - de mogelijkheid van verwarringsgevaar in zich dragende - teken op zichzelf tot schade voor de houder van het oudere merkrecht zou kunnen leiden ; de derde, omdat de grondslag van het herkomstverwarringsgevaar in het depot zelf gelegen is en reeds in dat depot kan worden ondertekend (zie voormeld arrest van de Hoge Raad).

IV.

De vierde vraag gaat over de processuele mogelijkheden van de in artikel 14 B, eerste lid, BMW, bedoelde derde die aan het geding deelneemt, waarin een belanghebbende op grond van een eerdere inschrijving de nietigheid van een merkdepot in rechte inroept. Het betreft hier een regel van procesrecht, die in de onderhavige zaak in de feitelijke instanties naar de regels van het nationale (Nederlandse) burgerlijk procesrecht is beslist.

De moeilijkheden te dezen spruiten hieruit voort, dat ten eerste het burgerlijk procesrecht met betrekking tot de deelneming van derden aan een geding in de Benelux niet gelijkvormig zijn en dat in de tweede plaats de BMW een procesrechtelijke figuur scheidt zonder ook maar enigzins de inhoud daarvan te bepalen. Ik geloof, dat hier de taak van het Benelux-Gerechtshof tot eenvormige interpretatie van de BMW ten volle tot zijn recht dient te komen

(zie : Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen ad artikel 10 van het Benelux-Verdrag inzake de Warenmerken, S. & J. 47-I-1974, blz. 16).

Mij dunkt, dat een oplossing, in casu gegeven aan de hand van het nationale procesrecht, niet in aanmerking komt, nu op dit punt, zoals gezegd, in de Benelux geen eenstemmigheid bestaat. Immers dit brengt het gevaar mede, dat de procesrechtelijke mogelijkheden in de drie landen mede bepalend gaan worden voor het verloop van de procedure als bedoeld in artikel 14 B, welke aldus tot verschillende uitkomst zal kunnen leiden naar gelang de nationaliteit van de rechter. Dit nu hebben de bij het Benelux-Verdrag inzake de Warenmerken betrokken staten bepaaldelijk willen voorkomen, zoals blijkt uit artikel 9 van dat verdrag. Het Gemeenschappelijk Commentaar luidt met betrekking tot dat artikel als volgt :

"Dit artikel vormt een onmisbaar hulpmiddel voor de eenmaking van het Benelux-gebied. Het is in het bijzonder noodzakelijk te waarborgen, dat de rechtssituatie op het gebied van het bestaan, de geldigheid en de eigendom van merkrechten in de drie landen dezelfde is. De eenheid van het Beneluxregister vereist dat de hierover gevallen rechterlijke uitspraken, zonder andere controle dan een formele verificatie van hun bestaan en definitief karakter, in de drie landen gezag van gewijsde bezitten en in het Beneluxregister worden ingeschreven. (...)

Het is noodzakelijk, dat een rechterlijke beslissing betreffende de nietigheid of verval van een merkrecht zo spoedig mogelijk ten uitvoer gelegd kan worden door doorhaling van het merk in het register. Hierdoor wordt voorkomen, dat in later te wijzen vonnissen het merk nog als bestaande zal kunnen worden aangenomen.

De afwijking is tot het strikt noodzakelijke beperkt. Ten aanzien van andere merkrechtelijke beslissingen, voorzover deze geen betrekking hebben op de nietigheid of het verval van het merkrecht, blijven de algemene procesuele regelen van kracht". Op het gebied van de nietigheidsactie heeft de Benelux-wetgever met zoveel woorden naar eenheid van rechtsbedeling gestreefd. Anderzijds zou men aan deze passages de gevolgtrekking kunnen verbinden, dat diezelfde wetgever zijn inmenging in procedureregels strikt tot het uitdrukkelijk geregelde heeft willen beperken. Maar, zoals gezegd, in het laatste geval komt men tot de onaanvaardbare regel, dat de deelneming van derden aan een nietigheidsactie, zoals bedoeld in artikel 14 B, naar nationaal procesrecht - en derhalve - verschillend moet worden bepaald.

Aan de hand van het Belgisch procesrecht geeft het antwoord op de vierde vraag geen moeilijkheid. Het Gerechtelijk Wetboek kent de vrijwillige tussenkomst bij verzoekschrift en de gedwongen tussenkomst bij dagvaarding (art. 313). Artikel 15 geeft de interveniënt de mogelijkheid een veroordeling te zijnen behoeve te vorderen (zie : A. Fettweis "Handboek voor gerechtelijk recht", II, "Bevoegdheid" - 1971 - blz. 96).

In Nederland ligt de zaak moeilijker. Naar mijn mening, zou de deelneming van een derde aan een geding, waarin de nietigheid van een merkdepot wordt gevorderd op grond van het oudere recht van de derde kunnen worden verwezenlijkt langs de weg van de tussenkomst als bedoeld in artikel 285 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waarbij die derde in het geding daarin ook zelf de nietigheid van het omstreden depot op grond van zijn ouder recht zou kunnen vorderen. De weg van de vrijwaring (art. 68 e.v.) biedt ook naar mijn mening de derde als in vrijwaring geroepene geen mogelijkheden een zelfstandige vordering te doen. Gedwongen deelneming aan een burgerlijk geding wordt in het algemeen niet mogelijk geacht (zie : K. Wiersma in zijn opstel in de Cleveringabundel, blz. 391). Ik zal echter niet nader op de nationale wetgevingen ingaan, omdat het antwoord op de vierde vraag niet aan de hand van de nationale wetgevingen moet worden gegeven, maar aan de hand van de BW. De verkrijging van het uitsluitend recht op een merk wordt bewerkstelligd door het eerste depot te goeder trouw (art. 3). Het depot wordt gedaan zonder voorafgaand onderzoek. In het algemene gedeelte van het Gemeenschappelijk Commentaar wordt onder 5 (S. & J. t.a.p. blz. 25) opgemerkt :

"Onder de nadelen, die het stelsel zonder voorafgaand onderzoek met zich brengt, is genoemd het nadeel, dat bestaat in de inschrijving van een groot aantal merken, die niet werkelijk aan een uitsluitend recht beantwoorden. Hoe groter het aantal ingeschreven merken is, des te gemakkelijker is het voor elk ingeschreven merk een aantal eerder ingeschreven merken te vinden, die er in zekere mate mede overeenstemmen.

Zo is het dikwijls gemakkelijk voor degene, die wegens inbreuk op een merk wordt vervolgd, een groot aantal inschrijvingen naar voren te brengen, die twijfel kunnen veroorzaken aangaande de geldigheid van het uitsluitend recht van degene, die de vordering heeft ingesteld. Dit gevolg zal des te duidelijker zijn omdat de gedaagde gemakkelijk eerdere inschrijvingen zal kunnen doen opzoeken, indien hij de mogelijkheid heeft een nieuwheidsonderzoek te laten verrichten. In Nederland is dat nadeel reeds gevoeld en heeft de rechtspraak beslist, dat de stelling van een gedaagde, volgens welke de eiser niet de eerste

gebruiker zou zijn, moet worden verworpen en dat de eiser kan volstaan met het bewijs te leveren van het feit, dat zijn gebruik eerder plaats vond dan dat van gedaagde. Het ontwerp gaat niet zover, dat het de gedaagde het recht onthoudt zich te beroepen op een eerder recht, dat aan een derde toebehoort. Het uitsluitend recht zou echter bezwaarlijk te handhaven zijn, wanneer de merkhouders verplicht zou zijn, zijn recht te verdedigen tegen de eventuele rechten van derden die houder zijn van eerdere inschrijvingen en die niet aan het geding deelnemen. Anderzijds kan een beslissing betreffende het merk van een niet bij het geding aanwezige merkhouders voor hem nadelige gevolgen hebben. Daarom bepaalt artikel 14 onder B, dat de nietigheid van een inschrijving niet kan worden ingeroepen op grond van een eerdere inschrijving dan wanneer de houder hiervan aan het geding deelneemt."

In dat zelfde commentaar is er bij artikel 14 nog eens op gewezen, "dat de eiser bij een vordering tot nietigverklaring van een merk, resp. de gedaagde in een inbreukactie, zich slechts kan beroepen op een eerdere inschrijving, resp. op de aantasting van belangen van een derde, wanneer deze derde aan het geding deelneemt. Het ligt dus op zijn weg deze deelneming uit te lokken, wanneer de derde daartoe niet uit eigen beweging het initiatief neemt."

In "Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun" (1967 - blz. 553) schrijft Van Bunnin : "Les auteurs de la loi uniforme Benelux ont été amenés également à trancher la question du caractère absolu ou relatif de la nullité tirée de l'existence d'un droit antérieur d'un tiers d'une marque identique ou semblable. Ayant à choisir entre la pratique belge - plutôt orientée dans le sens de la nullité absolue comme nous l'avons vu (....) - et le système néerlandais favorable au principe de la nullité relative, les rédacteurs du projet de loi ont délibérément opté pour ce dernier, tout en laissant largement la possibilité aux tiers intéressés d'intervenir à l'instance et de faire valoir leurs droits." Voorts dezelfde auteur : "Ce n'est qu'à la demande du premier déposant, s'il justifie du maintien de son droit, que l'on pourra accorder un jugement de radiation et d'annulation." Aldus ook : Van Nieuwenhoven Helbach "Nederlands handels- en faillissementsrecht", II, "Industriële eigendom en mededingingsrecht" (1974) blz. 128.

Ik meen, dat uit het vorenstaande kan worden afgeleid, dat de Beneluxwetgever heeft bedoeld, dat wanneer in een geding als bedoeld in artikel 14 B sub 1 hetzij door de eiser hetzij door de gedaagde een beroep wordt gedaan op oudere merkrechten van een derde, deze rechten alleen dan in het geding ter discussie staan, indien de derde daadwerkelijk in dat geding zijn rechten doet gelden door daaraan deel te nemen. Maar dan kan het m.i. niet de bedoeling zijn geweest om de aan dat geding deelnemende derde de vordering tot nietigverklaring van het aangevallen depot te onthouden en hem aldus tot een zelfstandige vordering te nopen, in voorkomend geval zelfs mogelijk voor een andere rechter. Dit laatste zou m.i. geheel in strijd zijn met de strekking van artikel 37 sub C BMW, waarin immers is bepaald : "De rechter, voor wie de hoofdvordering onder A bedoeld, aanhangig is, neemt kennis van eisen tot vrijwaring, van eisen tot voeging en tussenkomst en van incidentele eisen alsmede van eisen in reconventie, tenzij hij onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil".

De deelnemende derde van artikel 14 B is zelf immers ook (en wellicht zelfs in de eerste plaats) de in diezelfde bepaling bedoelde belanghebbende die de nietigheid van een jonger depot dan het zijne kan inroepen. Het systeem van de BMW gaat er vanuit, dat - om met Van Bunnem te spreken - slechts op vordering van de eerste deposant, die zijn recht waar maakt, er plaats is voor een vonnis tot doorhaling en nietigverklaring. Maar dan ligt in de woorden "Wanneer de houder van de eerdere inschrijving (.....) aan het geding deelneemt", gebezigd in artikel 14 B aanhef besloten, dat de houder van de eerdere inschrijving in het betreffende geding de nietigverklaring van het omstreden depot kan vorderen.

In het vorenstaande heb ik in feite reeds partij gekozen in een veel besproken controversie, nl. of de in artikel 14 B bedoelde derde ook dan aan het geding deelneemt in de zin van die bepaling, wanneer hij hoewel in het geding geroepen verstek laat gaan. Ik schaar mij hier aan de zijde van Van Nieuwenhoven Helbach, die meent, dat van "deelneming" geen sprake is, wanneer de derde op de oproeping niet in het geding verschijnt. Blijkens de toelichting is met de deelneming immers bedoeld, dat de strijd over het recht van de eerste deposant niet in afwezigheid van die deposant wordt gevoerd maar juist met die deposant zelf (zie : o.c., blz. 128 en voorts de daarvermelde schrijvers). Daar de vierde vraag op deze controversie geen betrekking heeft zal ik daar niet verder op ingaan.

18.-

Hoger heb ik de vierde vraag reeds bevestigend beantwoord.

Op vorenstaande gronden moge ik concluderen tot bevestigende beantwoording van de eerste en de vierde vraag en tot ontkennende beantwoording van de tweede en de derde vraag.

30 maart 1978

W.J.M. BERGER