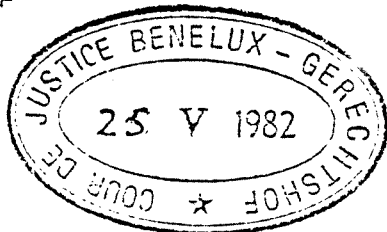


BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 513.86.80

DE ADVOCaat-GENERAAL
HOOFD VAN HET PARKET



COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 513.86.80

L'AVOCAT GÉNÉRAL
CHEF DU PARQUET

A 81/4/8

Zaak Nr. A 81/4

Conclusie van de Advocaat-Generaal

Mr. W.J.M. Berger

inzake :

WRIGLEY / BENZON

I

Bij arrest van 5 juni 1981 heeft de Hoge Raad der Nederlanden zes vragen van uitleg betreffende bepalingen van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW) aan Uw Hof voorgelegd.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof heeft de Hoge Raad in zijn arrest de feiten, waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt omschreven:

"In dit stadium van het geding moet worden aangenomen dat Wrigley rechthebbende is op het merk JUICY FRUIT onder meer voor kauwgom, zulks krachtens depot als bedoeld in artikel 30 van de B.M.W. in verband met eerder in de landen van de Benelux bestaande rechten op dat zelfde merk voor die zelfde waar, respectievelijk gevestigd op 1 maart 1920 (België), 5 maart 1956 (Nederland) en 28 september 1965 (Luxemburg).

Benzon gebruikt binnen het Beneluxgebied voor door haar onder de merken BEN-BITS en SOR-BITS verhandelde kauwgom de aanduiding JUICY; Benzon stelt deze aanduiding slechts te gebruiken in combinatie met deze merken, maar het Hof heeft de juistheid van deze stelling in het midden gelaten, zodat daarvan in dit stadium van het geding niet mag worden uitgegaan.

Wrigley stelt dat JUICY een met haar merk JUICY FRUIT overeenstemmend teken is in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W.; Benzon stelt daartegenover dat de woorden juicy en fruit voor de waar kauwgom beschrijvend zijn.

In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat

- "(i) de woorden juicy en fruit gezien hun betekenis in het Engels, voor een waar als kauwgom op zichzelf genomen beschrijvend zijn;
- (ii) dat dat deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt, de Engelse termen juicy en fruit als beschrijvend zal opvatten;
- (iii) dat de kennis van de Engelse taal sedert het ontstaan van het recht op het merk JUICY FRUIT is toegenomen;
- (iv) dat Engels als "voertaal" bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in het Beneluxgebied wordt gebruikt."

Alvorens tot de behandeling van de gestelde vragen over te gaan wil ik uit het hiervoren weergegeven feitencomplex twee aspecten nog in het bijzonder naar voren halen. In de eerste plaats, dat er bij de beantwoording van de voorgelegde vragen van moet worden uitgegaan, dat Wrigley op grond van de bepalingen van de B.M.W. uitsluitend rechthebbende is op het merk JUICY FRUIT voor de waar kauwgom en dat zij reeds daarom de bescherming van haar uitsluitend recht kan inroepen, die haar in art. 13 sub A B.M.W. ten dienste is gesteld. In de tweede plaats zij er op gewezen, dat, in dit stadium van het geding, alléén aan de orde is, dat Benzon op de door haar verhandelde kauwgom de aanduiding JUICY gebruikt. Op dit laatste aspect meen ik de aandacht meer in het bijzonder te moeten vestigen, omdat de geëerde pleiter voor Wrigley in zijn pleidooi voor Uw Hof er blijk van heeft gegeven voor de beantwoording van de vragen mede van belang te achten, dat,

naar zijn zeggen, Benzon de aanduiding JUICY op een speciale in het oog springende wijze op de verpakking van de door haar verhandelde kauwgom heeft aangebracht.

Hier is echter niet aan de orde of Benzon al dan niet het woord juicy aldus op haar waren aanbrengt, dat dit woord door Benzon (mede) als merk zou worden gebruikt.

II

Vraag 1: "Wordt de beschermingsomvang van een merk in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W.?"

Bij de beantwoording van deze vraag moet vooropgesteld worden, hetgeen ik sub I naar aanleiding van het door de Hoge Raad vastgestelde feitencomplex in de eerste plaats heb gereleveerd, nl. dat het onderhavig geding een merkrecht tot onderwerp heeft als bedoeld in art. 1 B.M.W., aan hetwelk de bescherming toekomt als omschreven in art. 13 B.M.W.. Dit nu brengt mede, dat het hier aan de orde zijnde merk waren van een onderneming vermag te onderscheiden en dat de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik van dat merk of een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren.

In dit verband zal ik nu eerst dienen terug te keren tot de functie van het merk in het huidige economisch gebeuren. Ik veroorloof mij te dezen te verwijzen naar mijn conclusie bij het

eerste arrest van Uw Hof (zaak A 74/1 d.d. 1 maart 1975, Colgate/Bols - 'Claeryn' - Jurisprudentie, bldz. 15 e.v.), waarin ik uiteengezet heb hoe met name na de tweede wereldoorlog de functie van het merk in het tegenwoordig bestel is gewijzigd of liever verschoven van voornamelijk herkomstaanduiding naar zelfstandige, individualiserende en kwalificerende productaanduiding, waarbij het merk met name in de reclame zijn wervingsfunctie pleegt te manifesteren. Daarin is wat onze oosterburen noemen de 'Kennzeichnungskraft im Verkehr' gelegen (Baumbach/Hefermehl 'Warenzeichenrecht' - 1979 - bldz. 813). "Darunter sind die Wirkung und Ausstrahlung zu verstehen, die ein zur Individualisierung einer Ware nach ihrer betrieblichen Herkunft geeignetes Zeichen kraft seiner Eigenart und Einprägbarkeit besitzt." Hefermehl wijst er dan nog op dat velen de 'Kennzeichnungskraft' gelijkstellen met de onderscheidingskracht van het teken, wat wij zouden noemen het onderscheidend vermogen van het teken.

M.i. heeft de voorschreven functieverhuizing toch ook wel - zij het evenzeer geleidelijk - mede tot een wijziging geleid in het vergelijkingsmechanisme voor wat betreft de merkinbreuk als bedoeld in art. 13 B.M.W.. Het onderscheidend vermogen van een merk is een grotere rol gaan spelen naar mate de functie van herkomstaanduiding van het merk naar de achtergrond is gedrongen.

Hoe specialer hoe markanter een als merk gebezigd teken naar buiten treedt zo temeer krachtig zal zijn onderscheidende functie worden vervuld.

Welnu naar mate het onderscheidend vermogen van een als merk gebezigd teken groter dan wel geringer is, is men gekomen tot de indeling van merken in zwakke, normale en sterke merken (zie:

Komen en Verkade 'Het nieuwe merkenrecht' - 1970 - bldz. 26, Van Dijk 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' - 1973 - bldz. 31, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth 'Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom' - 1976 - bldz. 98, Van Bunnan 'Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun' - 1967 - bldz. 458, Baumbach-Hefermehl, o.c., bldz. 814 en Reimer 'Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht' - 1966 - bldz. 396).

In de laatste druk van laatbedoeld werk is - naar aanleiding van een uitspraak van het Bundesgerichtshof - teruggekomen op een tegenovergesteld standpunt, dat in eerdere drukken was verdedigd. Hoewel het Duitse merkenrecht niet geheel parallel loopt aan het in de Benelux geldende, laat ik hier dit citaat volgen:

"Im Leitsatz zur Entscheidung des BGH vom 15 Februar 1952 - Gumax - GRUR 1952, 419 heisst es:

"Allen Warenzeichen kommt grundsätzlich Schutz gegenüber gleichen und verwechslungsfähigen Zeichen in gleicher Weise zu. Insofern darf ein grundsätzlicher Unterschied zwischen 'starken' und 'schwachen' Zeichen nicht gemacht werden. Dies ändert aber nichts daran, dass die Kennzeichnungskraft von Warenzeichen im Einzelfall verschieden stark sein kann und dass dementsprechend die Verwechslungsgefahr nach entsprechenden Maszstabe beurteilt werden muss. Sie wird bei einem Zeichen von geringer Kennzeichnungskraft schwerer feststellbar sein als bei einem Zeichen von groszer Kennzeichnungskraft." Dieser Grondsatz entspricht der heute herrschenden Rechtsprechung." (o.c., bldz. 396).

Ik geloof, dat het vorenstaande m.m. voor de onderhavige zaak kan gelden en dat daarin mede de bevestigende beantwoording van de eerste vraag kan worden gevonden. (Zie voor de ontwikkeling in Duitsland: Benkard 'Starke und schwache Zeichen' GRUR 1952,

bldz. 311).

Er zij op gewezen, dat in een merk een voor het publiek bestemd signaal is gelegen dat dat product de speciale originele waar is, en dat dat signaal het publiek daarom tot aankoop tracht te motiveren.

Naar mijn mening kan worden vastgesteld, dat in het algemeen het publiek, waarvoor de met een zwak merk voorziene waar bestemd is, eerder een klein verschil met een soortgelijk teken zal onderkennen dan zulks bij een sterk merk het geval zal zijn. Anders gezegd: de dissonant van een zwak signaal zal eerder worden onderkend dan die van een sterk signaal.

III

Vraag 2: "Zo ja, is voor het oordeel dat de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk slechts gering is omdat dat merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, vereist dat die woorden voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar?"

Naar mijn meing is in deze vraagstelling een innerlijke tegenstrijdigheid gelegen. Indien immers een merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, welke voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar dan bestaat er geen rechtsgeldig verkregen merk. Woorden die voor een ieder slechts de hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar kunnen voor bescherming onder vigeur van de B.M.W. niet in aanmerking komen, reeds omdat zij ieder onderscheidend vermogen missen en bovendien dan als merk in strijd zouden komen met art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs (art. 14 A aanhef en sub 1a B.M.W.).

Het antwoord op vraag 2 kan dan ook niet anders dan ontkennend luiden.

IV

Vraag 3: "Zo neen, is dan voor het in vraag 2 bedoelde oordeel voldoende dat enig deel van het in aanmerking komende publiek - hoe gering ook - die woorden als beschrijvend opvat, dan wel moet daartoe worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat?"

De beantwoording van deze vraag is, naar het mij voorkomt, in haar algemeenheid niet goed mogelijk.

Er is een onzekere factor in deze vraag gelegen, welke wordt gevormd door "het in aanmerking komend publiek". M.i. zal het deel van het in aanmerking komend publiek dat als merk gebezigde woorden als beschrijvend zal opvatten naar mate de samenstelling van dat in aanmerking komend publiek kunnen verschillen.

Dit vooropgesteld hebbend zal ik nader op de vraag ingaan.

Zoals uit het arrest van Uw Hof d.d. 19 januari 1981, zaak A 80/3 in zake Ferrero/Ritter - Kinder - (NJ 1981, 294, m.n. L.W.H.) alsook uit de daarbij behorende conclusie van de Advocaat-Generaal Dumon volgt, zijn beschrijvende merken onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar, uiteraard mits zij onderscheidend vermogen bezitten.

Zuiver beschrijvende woorden kunnen niet als merk worden gemonopoliseerd, omdat zij gebruikt zijn om een waar in het algemeen te identificeren, terwijl toch de primaire functie van een merk is de waar van een onderneming te identificeren. Het moet andere ondernemers vrij staan soortgelijke waar te beschrijven

met de daarvoor geëigende woorden. Hiernaast moet in aanmerking worden genomen, dat het merk dient om het publiek op de waar van een onderneming te attenderen. Welnu wanneer nu moet worden vastgesteld wanneer bepaalde woorden als beschrijvend zijn te kwalificeren dan zal te dezen doorslaggevend zijn de opvatting van dat publiek. Callmann (in 'Unfair Competition Trademarks and Monopolies', third edition, Volume 3, bldz. 113) schrijft hierover het volgende:

"Whether a particular word is understood as descriptive will be determined by the reaction of those to whom the trademark is directed in the particular case. If a considerable portion of the purchasing public considers the word descriptive, it is descriptive, and if the term does in fact describe the goods, it is immaterial whether others use that term or use other words to describe them."

Ik zou mij hier volledig bij willen aansluiten.

Aldus zal het antwoord op de derde vraag moeten luiden, dat voor het in vraag 2 bedoelde oordeel moet worden verlangd dat een belangrijk deel van het in aanmerking komend publiek de woorden als beschrijvend opvat.

V

Vraag 4: "Speelt voor de beantwoording van de onder 1, 2 en 3 gestelde vragen een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken?"

Ik kan deze vraag eigenlijk zonder meer bevestigend beantwoorden, omdat de rechter bij de beoordeling van een hem voorgelegde merkinbreuk nu eenmaal alle omstandigheden van het betreffende geval in aanmerking moet nemen.

Uiteraard speelt in deze zaak een belangrijke rol, dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal. Termen in een vreemde taal zullen, naar mijn oordeel, op het publiek in het algemeen eerder het idee van een merk geven, zelfs wanneer een belangrijk deel van dat publiek die vreemde taal machtig is en de hem aldus bekende equivalenten in zijn landstaal als beschrijvend zouden zijn aan te merken.

Natuurlijk is ook van belang, dat de betreffende taal als "voertaal" dient, zoals in deze vraag aangegeven. Immers alsdan zou een woord uit die "voertaal" een in de betreffende handelskringen gebruikelijke aanduiding kunnen zijn geworden van de hoedanigheid van een waar, welke aanduiding niet meer kan worden gemonopoliseerd door haar in een merk op te nemen. Hier bevinden wij ons, naar het mij voorkomt, op het terrein van de rechter, die over de feiten heeft te oordelen. (Zie voorts: Callmann, o.c., bldz. 189 e.v.).

VI

Vraag 5: "Indien vraag 3 in die zin wordt beantwoord dat het in aanmerking komend publiek de desbetreffende woorden als beschrijvend opvat, valt bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in vraag 1 dan te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het ontstaan van het merkenrecht, dan wel op die ten tijde van

het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken?"

Het antwoord op deze vraag staat, zoals aangegeven, in verband met het antwoord op de eerste vraag. Het onderscheidend vermogen van een merk (de "Kennzeichnungskraft") is niet een constante grootte, die bepaald wordt en is op de datum van het ontstaan van het merkrecht, doch hetzelfde kan - bijvoorbeeld - groter worden. Ik citeer uit bovenvermeld arrest van Uw Hof d.d. 19 januari 1981 (Kinder):

"O. dat bij de beoordeling van dat onderscheidend vermogen de rechter niet alleen alle omstandigheden van het geval in aanmerking moet nemen, doch ook, in voorkomend geval, de vraag of het teken door inburgering onderscheidende kracht heeft verkregen."

Waarom nu zou, wanneer het onderscheidend vermogen en daarmee de beschermingsomvang van een merk kan uitdijen, niet dat onderscheidend vermogen en daarmee de beschermingsomvang van een merk kunnen verminderen (bijv. door de zogenaamde verwatering)?

"Die Kennzeichnungskraft, die manche mit der Unterscheidungskraft des Zeichens gleichsetzen, ist keine starre konstante Größe, sondern eine sich ständig wandelnde, durch die Verkehrsauffassung maßgebend bestimmte Erscheinung. Es geht um die Feststellung eines w e t t b e w e r b l i c h e n Sachverhalts. Für die Kennzeichnungskraft eines b e n u t z t e n Zeichens ist nicht seine ursprüngliche Kennzeichnungskraft, sondern sind der Umfang und die Stärke entscheidend, in der das Zeichen sich tatsächlich im Verkehr durchsetzt." (Baumbach/Hefermehl, o.c., bldz. 813).

Een argument voor een tegenovergesteld standpunt wordt wel ontleend aan art. 5 B.M.W. - voor zover te dezen van belang - luidende:

"Het recht op het merk vervalt:
enz.

4. voor zover een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden."

Op grond van deze bepaling wordt volgehouden, dat een merk niet door inboeting aan onderscheidend vermogen kan 'verdwijnen'. Zulks berust echter op de misvatting, dat het merk door vermindering van zijn onderscheidend vermogen geen merk meer zou zijn. Vermindering van het onderscheidend vermogen laat evenwel het merk als merk onverlet, doch zulks heeft slechts tengevolge dat de beschermingsomvang afneemt.

Uit het vorenstaande volgt, dat vraag 5 aldus moet worden beantwoord, dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in vraag 1 valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken.

VII

Daar vraag 5, naar mijn mening, niet in de in die vraag eerstbedoelde zin moet worden beantwoord, moet een antwoord op vraag 6, die die eerstbedoelde zin tot grondslag heeft, achterwege blijven.

Brussel, 25 mei 1982

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.