

v.R.

B E N E L U X - G E R E C H T S H O F

Zaak nr. A/81/5

Conclusie van Mr. W.J.M. Berger,
Advocaat-Generaal, Hoofd van het Parket.

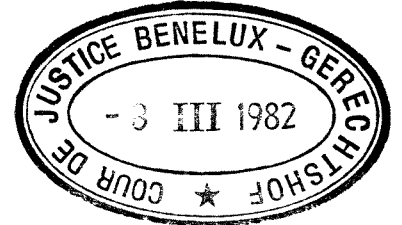
Inzake:

1. HAGENS TRANSPORTEN B.V.

2. JOH. JACOBS & Co. G.m.b.H.

tegen

THEODORUS NIEMEYER B.V.



A 81/516

Mijne Heren Rechteren,

In de onderhavige zaak heeft de Hoge Raad der Nederlanden de feiten omschreven als volgt:

"Tussen Niemeyer, gevestigd in Nederland, en Jacobs, gevestigd in de Bondsrepubliek Duitsland, is een rechtsstrijd gaande omtrent het in het verkeer brengen in Nederland door laatstgenoemde van koffie onder het merk JACOBS.

In dit stadium van het geding moet ervan worden uitgegaan dat Niemeyer in Nederland rechthebbende is op het merk JAKOBS voor koffie en dat rechterlijke bevelen van kracht zijn, volgens welke het aan Jacobs en aan een in St. Vith, België, gevestigde tussenhandelaar Hennen verboden is koffie onder het merk JACOBS (of JAKOBS) af te leveren aan in Nederland gevestigde detaillisten.

In de onderhavige procedure vordert Niemeyer in kort geding onder meer een bevel van gelijke strekking jegens Hagens, een vervoers-onderneming gevestigd te Wellerlooi, Nederland, wegens inbreuk op haar merk JAKOBS. Hagens ontkent dat hij - als bloot vervoerder - merkinbreuk

pleegt.

Vast staat dat Hagens de litigieuze koffie voorzien van het merk JACOBS van de Belgische firma Hennen te St. Vith naar Nederlandse detaillisten vervoert en dat Hagens op de hoogte is van het aan Hennen opgelegde rechterlijke verbod, krachtens hetwelk Hennen geen koffie onder het merk JACOBS aan Nederlandse detaillisten mag leveren. Niemeyer heeft met Jacobs een dading getroffen meebrengende dat Niemeyer, hangende een procedure ten gronde over het merk JACOBS in Nederland, geen rechtsmaatregelen zal treffen tegen Nederlandse detaillisten die koffie onder het merk JACOBS verkopen, doch die dading brengt volgens 's Hofs arrest niet mee dat Niemeyer het recht prijs gaf zich met een gerechtelijke actie te verzetten tegen een stelselmatige bevoorrading van detaillisten in Nederland met koffie onder het merk JACOBS.

Niet vast staat in wiens opdracht Hagens de koffie vervoert; Hagens zelf stelt: in opdracht van de geadresseerde Nederlandse detaillisten, Niemeyer: in opdracht, althans met medewerking van Hennen."

De Hoge Raad heeft vervolgens Uw Hof verzocht de volgende vragen betreffende de uitleg van art. 13 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken te willen beantwoorden:

"1. Zijn onder "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken" als bedoeld in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1 en 2, ook te begrijpen de handelingen van de vervoerder die de van het merk voorziene waar naar Nederland, waar het merk van kracht is, vervoert en aan de geadresseerde aflevert?

2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil, of het merk bij de in die vraag bedoelde handelingen voor derden zichtbaar is, en, zo ja, op wie rust dan ter zake de stelplicht?

3. Indien vraag 1, ook als het merk bij de in die vraag bedoelde handelingen voor derden zichtbaar is, ontkennend moet worden beantwoord, luidt dan het antwoord anders (a) als de vervoerder bedacht moet zijn op de mogelijkheid dat degenen aan wie hij de waar aflevert, daarmee merkinbreuk zullen plegen en (b) als hij weet dat aan de afzender van wie hij de waar in ontvangst heeft genomen, door de rechter een verbod is opgelegd tot levering van die waar aan detaillisten in Nederland zoals de geadresseerden?

4. Maakt het voor de beantwoording van vraag 3 verschil of het vervoer plaats heeft in opdracht van de geadresseerde dan wel van de afzender?"

Vraag 1.

Met betrekking tot art. 13 B.M.W. wordt in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen het volgende opgemerkt:

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

Algemeen is men het er over eens dat de bepalingen onder A, onder 1, niet alleen de bescherming bekrachtigen die de huidige wetgeving aan de merkhouders verleent, doch dat ook in deze bepalingen reeds die bescherming een grotere draagwijdte heeft verkregen door de aan gemelde bepalingen gegeven redactie: 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 (zie: Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth 'Kort begrip van het recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom' - 1976 - bldz. 117 en Braun 'Precis des marques de produits' - 1971 - bldz. 190).

Doch wat daarvan zij, de hier aan de orde zijnde vraag van uitleg betreft zowel het gebruik als bedoeld in art. 13A sub 1 als het gebruik als bedoeld in dat artikel sub 2.

Vast staat, dat Niemeyer in Nederland rechthebbende is op het merk JAKOBS voor koffie. Vast staat tevens dat Hagens koffie onder het merk JACOBS naar in Nederland gevestigde geadresseerden vervoert en aan die geadresseerden die koffie onder het merk JACOBS aflevert. Aldus maakt, naar het mij voorkomt, Hagens gebruik van het merk JACOBS voor de waar koffie. Immers bij zijn handelingen van vervoer en aflevering doet Hagens het merk JACOBS fungeren, overeenkomstig zijn bestemming, als onderscheidingsmiddel voor de waar koffie en handelt aldus in strijd met het uitsluitend recht van Niemeyer. Aldus Van Nieuwenhoven Helbach in antwoord op de vraag wat onder 'gebruik voor waren' (in art. 13A sub 1) moet worden verstaan: "Het ligt voor de hand, dat daarmee is bedoeld het gebruik van een merk op de waar of haar verpakking of op zodanige andere wijze in verband met die waar, dat het merk daarbij, overeenkomstig zijn bestemming, als onderscheidingsmiddel voor die waar fungeert. Te denken valt daarbij aan het gebruik van het merk in advertenties voor de waaren voorts in facturen, prijslijsten en dergelijke. Dit is ook het gebruik van een merk, dat onder de bestaande nationale wetten als inbreuk makend gebruik pleegt te worden aangemerkt en direkte aantasting van het recht op dat merk oplevert." ('Nederlands handels- en faillissementsrecht', II 'Industriële eigendom en mededingingsrecht' - 1974 - no. 463).

In dit verband is van belang hetgeen Wichers Hoeth (a.w., bldz. 118) schrijft:

"Het in art. 13 bedoelde gebruik moet gebruik zijn dat in een der Beneluxlanden plaats vindt. Soms kan twijfel rijzen ten aanzien van de vraag of van een gebruik binnen de landsgrenzen (Beneluxgrenzen) kan worden gesproken. Dit doet zich in de eerste plaats voor met betrekking tot voor export bestemde waren. Beslist is dat wanneer waren met bestemming naar het buitenland aan een koper in Nederland worden verkocht of worden vervoerd of verzonden onder een merk, waarop hier te lande een ander recht heeft, op dat recht inbreuk wordt gemaakt (H.R. 15 juni 1928 N.J. 1928, 1604 m.o. E.M.M.). Anders is slechts te oordelen, wanneer het gebruik op zodanige wijze geschiedt, dat de gebruikshandelingen hier te lande in geen enkel opzicht in de openbaarheid treden (H.R. 4 januari 1963 N.J. 1963, 37 m.o. H.B., B.I.E. 1963, 40). In de tweede plaats kunnen handelingen, in het buitenland verricht, tot het binnenland doordringen. Dit kan zich bijv. voordoen, wanneer het merk voorkomt in advertenties in tijdschriften, welke weliswaar een buitenlandse oorsprong hebben, maar ook in Nederland worden verspreid (H.R. 3 januari 1964 N.J. 1964, 445 m.o. G.J.S., B.I.E. 1965, 98). Aldus zou reeds onder het oude merkenrecht vervoer en aflevering van een waar onder een merk, waartoe een ander gerechtigd is, als merkinbreuk zijn aangemerkt. A fortiori zal zulks derhalve hebben te gelden onder het Beneluxmerkenrecht.

Op vorenstaande gronden ben ik van oordeel, dat het antwoord op vraag 1 slechts in bevestigende zin kan luiden.

Vraag 2.

Ik waag te veronderstellen, dat deze vraag geïnspireerd is door

voormeld arrest van de Hoge Raad van 4 januari 1963. Ik moge hier laten volgen hetgeen de Hoge Raad in dat arrest heeft overwogen:

"dat het Hof heeft vastgesteld, dat de Geldersche, in opdracht en voor rekening van de H.M.C. volgens recept en gedetailleerde aanwijzingen van deze, salami vervaardigt en, ter onderscheiding van deze waar als handelswaar van de H.M.C. in de Verenigde Staten van Amerika, alwaar de H.M.C. tot het gebruik van deze Hz-merken gerechtigd is, deze waar voorziet van die Hz-merken, en vervolgens de aldus gemerkte waar, verpakt in niet van enig merk voorziene kisten, hier te lande vervoert of doet vervoeren naar een zeehaven voor verder transport per schip naar de H.M.C. in de Verenigde Staten;

dat terecht het Hof op grond van deze aldus vastgestelde feiten heeft beslist dat de Geldersche op de rechten die Terimpex hier te lande op de met genoemde Hz-merken in hoofdzaken overeenstemmende Tz-merken heeft geen inbreuk heeft gemaakt;

dat immers door de voornoemde handelingen, die uitsluitend dienstbaar zijn aan het gebruik dat de H.M.C. maakt van de Hz-merken ter plaatse waar alleen zij daartoe gerechtigd is, en die hier te lande in geen enkel opzicht in de openbaarheid treden, van die merken geen gebruik wordt gemaakt ter onderscheiding hier te lande van waren, terwijl daardoor ook geen afbreuk wordt gedaan aan voordelen welke Terimpex hier te lande als rechthebbende op de Tx-merken van haar gebruik van deze merken mag verwachten en mitsdien Terimpex in haar gebruik van deze merken niet wordt gestoord."

Mij dunkt dat aan dit arrest generlei gevolgtrekking kan worden verbonden, die zou leiden tot een bevestigende beantwoording van het eerste gedeelte van de tweede vraag. Immers de al dan niet zichtbaarheid voor derden van het omstreden merk is in de onderhavige zaak volledig irrelevant. Hier gaat het er immers meer in het bijzonder om dat Hagens

koffie onder het merk JACOBS vervoert en aflevert aan de geadresseerden, die juist die koffie onder dát merk aan zich afgeleverd willen zien en wel - bepaaldelijk - in Nederland, waar echter Niemeyer de uitsluitend rechthebbende op dat merk is. Aldus wordt wél gebruik gemaakt van het merk immers in zijn onderscheidende functie voor waren hier te lande en wordt Niemeyer in het rechtmatig gebruik van dat merk gestoord. In de verhouding Hennen-Hagens-detaillisten speelt de waar koffie onder het merk JACOBS een beslissende rol. In die verhouding gebruikt Hagens het merk JACOBS als onderscheidingsmiddel tegenover de geadresseerden, waaraan in genen dele vermag af te doen, dat die geadresseerden detaillisten zijn, die al dan niet gerechtigd zijn die koffie onder het merk JACOBS aan het publiek te verkopen.

Door het vervoer en de aflevering aan de detaillisten treedt de waar koffie onder het merk JACOBS hier te lande in de openbaarheid. Het maakt voor de beantwoording van vraag 1 geen verschil of het merk bij die handelingen voor derden zichtbaar is. Het eerste deel van de tweede vraag is, naar mijn oordeel, ontkennend te beantwoorden. Dit brengt mede, dat het tweede deel van de vraag is komen te vervallen.

Vraag 3.

Het vorenstaande brengt, naar mijn mening, tevens mee dat de derde vraag niet meer voor beantwoording in aanmerking komt. De omstandigheden in deze vraag sub a en b genoemd zouden alleen dan een rol kunnen spelen, indien Hagens aansprakelijk zou zijn gesteld uit onrechtmatige daad. Bij verzet tegen merkinbreuk komen opzet of schuld bij de inbreukmaker niet aan de orde.

Vraag 4.

Gezien het vorenstaande is de grondslag aan deze vraag komen te ontvallen.

Ik moge concluderen als volgt:

vraag 1: Onder "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken" als bedoeld in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1 en 2, zijn ook te begrijpen de handelingen van de vervoerder die de van het merk voorziene waar naar Nederland, waar het merk van kracht is, vervoert en aan de geadresseerde aflevert.

vraag 2: Het maakt voor de beantwoording van vraag 1 geen verschil of het merk bij de in die vraag bedoelde handelingen voor derden zichtbaar is.

vraag 3 en vraag 4: met de beantwoording van de vragen 1 en 2 is aan deze vragen de grondslag komen te ontvallen.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname that appears to be 'A. van der...' and a horizontal line extending to the right.