

Conclusie

van de heer A. Spielmann, Advocaat-Generaal

in de zaak A 83/1 - LEVER tegen INTERNATIONAL METALS

I. Het verloop van het geding

1. De Heer Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof heeft, bij brief van 11 februari 1983, aan partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toegezonden van een door het Cour de cassation van het Groothertogdom Luxemburg op 13 januari 1983 gewezen arrest, waarbij uw Hof is verzocht uitspraak te doen over zes vragen van uitlegging van artikel 13-A-2 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken.

2. Die vragen luiden als volgt :

Eerste vraag :

"Mag en/of moet de feitenrechter, die rekening dient te houden met de betrokken belangen en te dien einde dient te letten op de aard en de omvang van de door de houder van het beschermde merk gestelde schade, in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker voortvloeien uit het gebruiken van een overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren, als doorslaggevend of enkel gewichtig beschouwen de omstandigheid dat de zich verzettende merkhouder een groot aantal soorten van waren op de markt brengt die zonder onderscheid voor een groot publiek van consumenten zijn bestemd en waarvoor grootscheeps wordt geadverteerd, terwijl de gebruiker van het

overeenstemmende teken zijn warén alleen bij grote hoeveelheden aan een beperkt aantal verwerkende bedrijven verkoopt en zonder dat de zich verzettende merkhouder van enige reclame met dat doel gewag maakt ?"

Tweede vraag :

"Mag en/of moet de feitenrechter, in dezelfde gedachtengang, rekening houden met de omstandigheid dat de waren waarvoor respectievelijk de twee concurrerende merken gevoerd worden, van elkaar verschillen, niet alleen door de graad van bewerking en de staat van afwerking waarin zij op de markt worden gebracht, doch tevens door het gebruik en het publiek waarvoor zij bestemd zijn, nu één van die waren een grondstof is, bestemd voor industriële doeleinden zoals het smeren van machines, en in het groot afgenomen wordt door een gering aantal gespecialiseerde verwerkingsbedrijven en door fabrikanten die volkomen op de hoogte zijn van de aard en de bestemming van dat produkt dat zij kopen om het industrieel te verwerken, terwijl de andere waar een bewerkt en afgewerkt produkt is dat rechtstreeks is bestemd voor en wordt aangeboden aan het grote verbruikerspubliek voor huishoudelijk, kosmetisch of lichaamshygiënisch of soortgelijk gebruik ?"

Derde vraag :

"Kan de - door de merkhouder nog slechts gestelde - schade bestaan in een eventueel geloof bij het publiek of bij een deel van het publiek, dat de waar van de gebruiker van het overeenstemmende merk indirect afkomstig is van de houder van het beschermde merk, die zich ertoe beperkt te stellen dat zulk geloof afbreuk zou kunnen doen aan zijn technische en commerciële reputatie of aan die van de groep waartoe hij behoort, zonder evenwel te bewijzen of zelfs het bewijs aan te bieden dat de waar van de gebruiker van het overeenstemmende merk op haar gebied van mindere kwaliteit zou wezen of met minder correcte methodes op de markt zou zijn gebracht ?"

Vierde vraag :

"Geldt de regel, gegeven in het arrest van 1 maart 1975 van het Benelux-Gerechtshof in de zaak A 74/1 in antwoord op de aan dat college gestelde tweede vraag, eveneens in het geval dat de onderscheidenlijk door de zich verzettende merkhouders en de gebruiker van het overeenstemmende teken op de markt gebrachte waren ieder van die aard zijn en normaal zo gebruikt worden dat aan de zintuigen van het publiek niet noodzakelijkerwijze en beslissend, of althans wezenlijk kan worden geappelleerd, terwijl geen van de betrokken waren tot doel heeft smaakgewaarwordingen op te wekken en terwijl de fundamentele functie van een deel der afgewerkte produkten die door het beschermd merk worden gedekt niet eens het opwekken van reukgewaarwordingen is ?"

Vijfde vraag :

"Kan de "geldige reden", in art. 13 A.2. BMW genoemd als rechtvaardigingsgrond van een inbreuk op de reclamefunctie van het beschermde merk ook nog, afgezien van de noodzaak juist dat teken te gebruiken hoewel het met het beschermde merk overeenstemt, hierin gelegen zijn dat de gebruiker van het overeenstemmende teken er niet alleen belang bij heeft zich te bedienen van dat teken dat hij bijzonder geschikt acht om zijn waar aan te duiden, doch er tevens belang bij heeft met een in het teken begrepen lettergreep of achtervoegsel zijn eigen nationaliteit (natuurlijke of rechtspersoon) aan te duiden, en, zo niet, zelfs met het gevolg dat het aan alle onderdanen van een Beneluxland wordt verboden een merk of overeenstemmend teken te gebruiken dat hun band met dat land aangeeft of naar die band verwijst ?"

Zesde vraag :

"Leidt het in artikel 13 BMW omschreven recht van verzet van de houder van het beschermde merk, mits het in rechte gegrond wordt bevonden, noodzakelijkerwijze tot doorhaling van het overeenstemmende merk waarvan de houder in het economisch verkeer voor zijn niet-soortgelijke waar een onrechtmatig gebruik maakt, of kan de civielrechtelijke sanctie bestaan in andere beschermende of schadevergoedende maatregelen waarin wordt voorzien hetzij

door de eenvormige Beneluxwetgeving, hetzij door de nationale wetgeving van de rechter bij wie het bodemgeschil aanhangig is, zoals de bekendmaking van de rechterlijke uitspraak, de toekenning van schadevergoeding en/of de dwangsom ?"

3. Mr. Josette Elvinger, advocate bij het Cour Supérieure de Justice te Luxemburg, heeft op 18 april 1983 een memorie namens International Metals N.V. Luxemburg ingediend.

4. Mevrouw de Minister van Justitie van Luxemburg heeft, gebruik makende van de in artikel 3, paragraaf 2, van het Reglement op de Procesvoering bepaalde mogelijkheid, op 13 mei 1983 een schriftelijke uiteenzetting ingediend, die uitsluitend betrekking heeft op de vijfde door het Cour de cassation van het Groothertogdom Luxemburg in zijn bovengemeld arrest van 13 januari 1983 gestelde vraag.

5. Mr. Ernest Arendt, advocaat-avoué te Luxemburg, Mr. Georges Van Hecke, advocaat bij het Hof van Cassatie van België, en Mr. Antoine Braun, advocaat bij de balie te Brussel, hebben een memorie namens de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Lever ingediend.

6. Memories van antwoord zijn ingediend :

- op 9 september 1983 door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Lever,
- op 21 september 1983 door de vennootschap naar Luxemburgs recht International Metals.

7. Ter zitting van het Hof van 19 maart 1984 hebben beide partijen nog een pleitnota neergelegd.

8. Om redenen van samenstelling van Uw Hof werd de zaak ter zitting van 24 september 1984 opnieuw ter rolle opgeroepen.

II. In rechte

De zes vragen, die door het Cour de cassation van het Groothertogdom Luxemburg zijn gesteld, betreffen de uitlegging van artikel 13-A-2 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken.

A. Die tekst luidt woordelijk als volgt :

"Artikel 13

A. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen :

.....

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 merkhouders schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door dit gebruik lijdt.

....."

De geciteerde tekst wordt in de bijbehorende memorie van toelichting van de volgende commentaar voorzien :

"Artikel 13

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 merkhouder zich volgens het onder A, onder 2) bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik plaatsheeft in het economische verkeer en zonder geldige reden.

Zo zal de houder het gebruik van het merk bij voorbeeld in woordenboeken of wetenschappelijke werken niet ingevolge de eenvormige wet op de merken kunnen verbieden en zal de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen.

De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de waren, die door de merkhouder of zijn licentiehouders binnen het Beneluxgebied of daarbuiten in het verkeer zijn gebracht, alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder of de licentiehouders, die het merk heeft aangebracht, kunnen beschouwen, indien de waren wijzigingen hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. In de andere gevallen is de verhouding tussen de merkhouder of de licentiehouders en de opvolgende verkopers van hun waren uitsluitend aan het gemene recht onderworpen.

....."

Het wekt verwondering vast te stellen, dat in voornoemde memorie van toelichting met betrekking tot het onder A, onder 2 bepaalde de termen : "dat hem schade toebrengt" worden gebezigd, terwijl in de bepaling zelf sprake is van : "onder zodanige omstandigheden, dat ... schade kan worden toegebracht."

Naar het mij toeschijnt is de nuance niet onaanzienlijk, met name in verband met de aan dit geschil te geven oplossing. Het probleem zal dan ook in mijn uiteenzetting m.b.t. het antwoord op de eerste door het Cour de cassation van Luxemburg voorgelegde vraag aan de orde worden gesteld.

B. Beantwoording der vragen

Ten aanzien van de eerste vraag

De eerste vraag komt mij eensdeels complex voor en lijkt mij anderdeels de vierde door het Cour de Cassation van Luxemburg gestelde vraag gedeeltelijk te overlappen.

Nu behoeft Uw Hof zich bij de beantwoording van onvolkomen geformuleerde vragen niet strikt aan zulk een formulering te houden. 's Hofs taak bestaat erin een dienstig antwoord aan de nationale rechter mede te delen en hem de meest geschikte elementen te verstrekken, opdat hij een oplossing voor het bij hem aanhangig gemaakte geschil kan vinden.

("Contentieux Communautaire", door Vandersanden en Baran, blz. 81, 'procédure préjudicielle' ; Conclusie van de Advocaat-Generaal M. J.P. Warner in de zaken "EMI Records / CBS United Kingdom", Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 1976-5, blz. 855).

Hetzelfde probleem is door Mr. Antoine Braun, advocaat bij de balie te Brussel, namens de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Lever in zijn pleitnota van 19 maart 1984 aan de orde gesteld.

Mr. Antoine Braun heeft zich daarin als volgt uitgedrukt :

"Wij zijn de mening toegedaan dat de eerste vraag betrekking hebbende op de derde toepassingsvoorwaarde van artikel 13-A-2 (een gebruik onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht) verdient te worden geherformuleerd als volgt :

"Dient de feitenrechter, om na te gaan of het aangeklaagde gebruik zich voordoet onder omstandigheden die de titularis van het merk schade toebrengen, rekening te houden met het feit dat deze een groot aantal soorten van produkten verhandelt, voor een groot consumentenpubliek bestemd en gesteund door een belangrijke publiciteit, terwijl de gebruiker van het tweede teken zijn produkten slechts in industriële hoeveelheden aan een beperkt aantal verwerkingsbedrijven verkoopt en dit zonder dat de verzetdoende titularis melding maakt van enige publiciteit daarvoor ?"

Ten einde wat klaarheid in de situatie te scheppen, meen ik dat als volgt moet worden te werk gegaan :

1. Een aantal óf dubbelzinnige, óf overbodige elementen van de vraag als zodanig moeten worden weggelaten ;
2. De vraag moet wat worden aangevuld ;
3. Ze dient enigszins te worden gewijzigd, met name aan het einde van haar enige zin.

ad 1.

- Zoals terecht door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Lever, zowel in de memorie van 15 maart 1983 als in de pleitnota van 19 maart 1984, wordt opgemerkt, is de feitenrechter m.b.t. de eerste vraag geenszins verplicht rekening te houden met de betrokken belangen.

Dat vraagstuk betreft enkel de vijfde vraag, die op het begrip "geldige redenen" betrekking heeft.

- Voorts dient de zinsnede : "... als doorslaggevend of enkel gewichtig ..." mijns inziens eveneens te worden geschrapt.

Ofwel moet de feitenrechter de door het Cour de cassation gemelde feitelijke omstandigheden in aanmerking nemen, ofwel is hij niet verplicht er rekening mee te houden.

Hoe dan ook, hij heeft het recht niet deze "een weinig" in aanmerking te nemen. Ter zake van principes bestaat er geen middenweg. (Net zomin als er sprake kan zijn van "een weinig" abortus of "een weinig" doodstraf).

ad 2.

Zoals hiervoor is aangestipt, bevat het bepaalde in artikel 13-A-2 het begrip : "... dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht"

Het zou dan ook raadzaam zijn dat begrip in de vraagstelling zelf in te voegen.



ad 3.

De term : "terwijl", verbindingswoord tussen het eerste en het tweede deel van de eerste vraag, kan volgens mij aanleiding geven tot enige verwarring.

Aldus kan worden geconstateerd dat de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht International Metals, al refereert zij zich ten slotte aan 's Hofs oordeel, n.a.v. haar standpunt over de aan de orde gestelde vraag in haar memorie van 18 april 1983 evenwel de mening is toegedaan "dat het op de eerste vraag te geven antwoord in voorkomend geval positief zou kunnen zijn".

In dat geval vraag ik mij af of de vraag niet duidelijker zou worden, indien de term

"terwijl"

door de woorden :

"zelfs indien"

werd vervangen.

Ik ben derhalve van oordeel dat de eerste vraag als volgt kan worden samengevat :

"Dient de feitenrechter, om na te gaan of het aangevochten gebruik zich voordoet onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder schade kan worden toegebracht, de volgende feitelijke elementen in aanmerking te nemen :

- de houder verhandelt een groot aantal soorten waren,
- die waren zijn zonder onderscheid voor een groot consumentenpubliek bestemd,
- voor die waren wordt grootscheeps geadverteerd,

zelfs indien

~~de~~ gebruiker van het overeenstemmende teken zijn waren

- alleen bij grote hoeveelheden
- aan een beperkt aantal verwerkingsbedrijven
- en zonder enige reclame verkoopt ?"

In dat geval heeft die eerste vraag m.i. betrekking op de volgende begrippen :

1. Schade ;
2. - Waaier van produkten,
  - Geviseerde klantenkring,
  - Gevoerde reclame.

Ad 1.

In de memorie van toelichting bij de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden de termen : "dat schade toebrengt" m.b.t. artikel 13-A-2 gebezigd.

In de tekst zelf van meergenoemd artikel is er daarentegen sprake van : "onder zodanige omstandigheden, dat ... schade kan worden toegebracht."

Uit artikel 13-A-2 vloeit derhalve voort dat een kans op schade volstaat.

Dat vraagstuk lijkt mij overigens definitief te zijn opgelost in de zaak A 82/1 in zake : "Research Specialties for Laboratories P.V.B.A. tegen Chrompack N.V.". De eerste door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen gestelde vraag luidde als volgt :

"Betekent "elk gebruik" of alleszins "ieder ander gebruik in het economisch verkeer", ook de uitsluitende vermelding van de merknaam in publiciteitsdruksels zonder toestemming van de merkhouders, zonder aanduiding van de herkomst van het produkt of zonder enige aanwijzing waaruit blijkt dat het produkt niet afkomstig is van diegene die er in zijn publiciteit gewag van maakt ? Kan de merkhouders zich tegen dergelijke vermeldingen verzetten ?"

De Heer Advocaat-Generaal E. Krings had te dien aanzien onder meer als volgt geconcludeerd :

"....

./.

Wanneer dus een derde adverteerderdrukwerk verspreidt waarin het merk van de merkhouder vermeld wordt, buiten dezes toestemming, zonder aanduiding van de herkomst van het produkt of zonder enige aanwijzing waaruit blijkt dat het produkt niet afkomstig is van diegene die er in zijn reclame gewag van maakt, dan kan de merkhouder zich op grond van artikel 13-A-2 tegen dat gebruik verzetten, voor zover hij het bewijs levert van de schade die hij daardoor zou kunnen lijden, en mits de derde geen geldige reden kan doen gelden. Immers, uit de vraag zelve blijkt, dat het gebruik in elk geval in het economisch verkeer plaatsvindt, zodat er vanuit dit oogpunt geen twijfel kan bestaan omtrent de toepassing van de bepaling van artikel 13-A-2."

Uw Hof heeft in zijn arrest van 2 februari 1983 "voor recht" verklaard :

"Degene die zich van een anders merk bedient door in een publikatie, ter bevordering van de afzet van zijn eigen waar, aan te geven dat bij het vervaardigen van die waar gebruik is gemaakt van onder dat merk in het economisch verkeer gebrachte materiaal, maakt van het merk gebruik in dat verkeer, in de zin van artikel 13-A-2 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken. De merkhouder kan zich daartegen verzetten, zo een geldige reden voor dit gebruik ontbreekt en het gebruik onder zodanige omstandigheden wordt gemaakt dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht."

Het desbetreffende probleem lijkt mij te zijn opgelost.

Ad 2 :

Zoals hiervoor is aangestipt, houdt de eerste door het Cour de cassation van Luxemburg gestelde vraag daarenboven verband met de begrippen :

./.

- waaier van produkten,
- geviseerde klantenkring,
- gevoerde reclame.

Voor de beantwoording van dit gedeelte van de vraag volstaat het m.i. aan de zaak Mazda te refereren. In haar vonnis van 25 oktober 1969 heeft de Tribunal de Grande Instance van Parijs zich onder meer als volgt uitgesproken :

(Vertaling) : "Overwegende dat het t.a.v. de bekendheid van de litigieuze benaming vaststaat, dat het door de Compagnie des Lampes gedeponeerde merk Mazda in alle landen gedurende lange tijd is aangewend en dat het met name in Frankrijk vanaf het jaar 1910 is gedeponeerd ; dat het sedertdien, onder meer gesteund door een grootscheepse reclame, permanent op grote schaal en met veel succes is geëxploiteerd ; dat vaststaand en overigens niet betwist is, dat het zelfs buiten de kring van vaste gebruikers bij een ruime fractie van het publiek zeer goed bekend is als een merk met een uitmuntende reputatie ; dat dit merk thans in Frankrijk de hoedanigheid van algemeen bekend merk niet kan worden ontzegd ;"

Het Cour d'Appel van Parijs (arrest van 19 oktober 1970) heeft in dezelfde zaak het volgende standpunt ingenomen :

(Vertaling) : "Overwegende dat de Rechtbank naar voren heeft gebracht dat het merk Mazda van de Compagnie des Lampes zowel wegens de verbreiding ervan in Frankrijk en in de gehele wereld als wegens het langdurig bestaan ervan en de kwaliteit van de waren algemeen bekend was ; dat daaruit volgde dat de vennootschappen Toyo-Kogyo en France Motors, die een identiek merk voor niet-concurrerende waren voerden, op zijn minst nalatig waren geweest, en dat daardoor verwarring over de herkomst van de verkochte waren was ontstaan, terwijl het merk juist bestemd is om de herkomst aan te geven, en dat door die verwarring de aantrekkingskracht en het onderscheidend vermogen van het merk Mazda van de Compagnie des Lampes waren afgenomen ;

Overwegende dat appellanten in de eerste plaats doen gelden dat het merk niet "uitzonderlijk befaamd" is en niet als "algemeen bekend" kan worden aangemerkt. Doch overwegende dat het vaststaat dat het merk Mazda van de Compagnie des Lampes bij een ruime fractie van het publiek, zowel wegens de kwaliteit van de waren als wegens de daarvoor gevoerde reclame, zeer goed bekend is ; dat de eerste rechters bijgevolg terecht de bekendheid ervan hebben aangehouden ;"

Ten slotte lijkt mij een gedeelte van de eerste vraag een oplossing in de zaak Klarein te hebben gevonden. (Uw arrest van 1 maart 1975) (zie ook te dien aanzien mijn conclusie m.b.t. de in deze zaak gestelde vierde vraag).

In dat geval en onder verwijzing naar de vorengenoemde uitspraken ben ik de mening toegedaan dat alle in de eerste vraag vermelde omstandigheden door de feitenrechter in aanmerking moeten worden genomen om na te gaan of "het ander gebruik" van het merk is gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Daaruit volgt dat de door de Cour de cassation van Luxemburg gestelde eerste vraag bevestigend dient te worden beantwoord.

---

Ten aanzien van de tweede vraag

De tweede vraag kan na enige wijziging of aanvulling als volgt worden samengevat :

"Moet de feitenrechter, om na te gaan of het aangevochten gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder schade kan worden toegebracht, rekening houden met het feit dat beide waren

- door de aard ervan,
  - door het gebruik ervan,
  - door de bestemming ervan,
- van elkaar verschillen ?

M.i. ligt het voor de hand dat soortgelijkheid van de waren voor de toepassing van artikel 13-A-2 niet is vereist.

Zoals het geval was voor de door het Cour de cassation van Luxemburg gestelde eerste vraag, moeten de voormelde bijzonderheden (aard, gebruik en bestemming) door de feitenrechter dan ook in aanmerking worden genomen om na te gaan of er mogelijkheid bestaat van schade voor de zich verzet-  
tende merkhouders. Vloeit het antwoord op die tweede vraag overigens niet impliciet doch onvermijdelijk voort uit het door Uw Hof op de tweede vraag in voornoemde zaak Klarein gegeven antwoord ?

Hoe dan ook, ik ben van mening dat de tweede vraag eveneens bevestigend dient te worden beantwoord.

Welk is overigens het verschil tussen de door het Cour de cassation van Luxemburg gestelde eerste en tweede vraag ?

---

Ten aanzien van de derde vraag

De derde vraag kan in twee onderdelen worden ingedeeld en als volgt worden samengevat :

1. Is het voldoende, opdat er van inbreuk op het recht van de eerste houder in de zin van artikel 13-A-2 sprake kan zijn, dat het publiek kan geloven dat de waren van beide gebruikers een gemeenschappelijke herkomst hebben ?
2. Zo niet, moet de houder van het beschermde merk bewijzen of het bewijs aanbieden dat de waar van de gebruiker van het overeenstemmende merk van mindere kwaliteit is of met minder correcte methodes op de markt is gebracht ?

International Metals neemt i.v.m. die vraag onder meer het volgende standpunt in :

".....

In casu is de vraag waarschijnlijk op die manier gesteld geweest, omdat Lever in de loop van het geding vooral twijfels aangaande de kwaliteit van de door International Metals te verhandelen talk heeft geuit, zonder evenwel het bewijs aan te bieden dat die talk wellicht geen goede handelskwaliteit bezat.

Al heeft de aldus geformuleerde vraag geen algemene draagwijdte, het blijft een feit, dat het te geven antwoord slechts bevestigend zal kunnen zijn : het bewijs van schade moet worden geleverd, een bewering zonder meer is onvoldoende, daar de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken niet in een rechtsvermoeden dienaangaande heeft voorzien.

Lever maakt nog melding van het eventuele geloof bij een deel van het publiek, dat de waar van mindere kwaliteit is, welk geloof een schadelijke invloed kan uitoefenen op de factoren die de keuze van de koper van de waren van het beschermde merk bepalen.

Dat gevaar dient door de feitenrechter op de basis van de gebleken feiten in concreto te worden onderzocht. Noch de bewering, noch de vaste overtuiging van een gevaar voor verwarring dat tot een gevaar voor schade leidt, kunnen

als zodanig volstaan om de toepassing van de in artikel 13 bepaalde beschermingsmaatregelen te rechtvaardigen." (Memorie van antwoord van 21 september 1983).

Ik ben van oordeel dat het door het Cour de cassation van Luxemburg aan de orde gestelde vraagstuk in de zaak Klarein - althans onrechtstreeks - een oplossing heeft gevonden.

De daarin gestelde eerste vraag luidde woordelijk als volgt :

"Stelt evengenoemde wetsbepaling (artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2) als vereiste voor het verzet van de merkhouders tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven :

- a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen ?
- b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen ?"

Uw Hof heeft in het arrest van 1 maart 1975 het volgende geantwoord :

"In artikel 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken is voor het verzet van een merkhouders tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven niet als vereiste gesteld :

- a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen ;
- b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen."



Die beslissing is genomen op de conclusie van de Advocaat-Generaal Mr. W.J.M. Berger, die zich dienaangaande als volgt had uitgedrukt :

"Na het vorenstaande zal het geen verwondering wekken dat, naar mijn oordeel, de eerste vraag, die de Hoge Raad aan Uw Hof ter beantwoording heeft voorgelegd, zowel sub a als sub b ontkennend moet worden beantwoord. De vereisten, waaraan moet zijn voldaan, wanneer de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen gebruik van dat merk, zijn bij gebruik van dat merk voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, vastgelegd in art. 13A, eerste lid, aanhef en sub 2, en zijn niet anders dan deze : dat van het merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt :

1. zonder geldige reden ;
2. in het economische verkeer ;
3. onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Is aan deze vereisten voldaan dan "zal de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen." Die feiten kunnen hierin zijn gelegen dat aan de onderscheidende kracht van het merk, waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, afbreuk wordt gedaan (H.R. 29 januari 1954 N.J. 1954 nr. 449 en H.R. 14 mei 1954 N.J. 1954 nr. 450 met noot van Houwing en H.R. 26 mei 1972 N.J. 1972 nr. 450 m.n. Wichers Hoeth) ofwel ondanks gebruik voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven dat niettemin gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek ofwel dat op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen. Maar evengenoemde wetsbepaling stelt deze feiten niet als vereisten voor het verzet van de merkhouder. Zij staan ter vrije beoordeling van de rechter."

Welke is nu de strekking van het antwoord, dat door Uw Hof is gegeven op de in de zaak Klarein gestelde eerste vraag met betrekking tot het antwoord, dat op de derde vraag van het onderhavige geding moet worden gegeven ?

Naar mijn oordeel is er slechts één mogelijkheid, t.w. :

Uw Hof heeft door zijn uitspraak dat in artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken voor het verzet van de merkhouders tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven niet als vereiste is gesteld, dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren, impliciet, doch noodzakelijkerwijze beslist dat de door de zich verzetten- de merkhouders aangevoerde schade uiteraard eveneens daarin kan gelegen zijn, dat door het aangevochten gebruik gevaar kan ontstaan voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de desbetreffende waren, op grond van het beginsel dat het minste in het meeste is vervat.

In dat geval ben ik de mening toegedaan dat het eerste onderdeel van de derde vraag bevestigend dient te worden beantwoord, waardoor ieder antwoord op het tweede onderdeel van dezelfde vraag overbodig wordt.

---

Ten aanzien van de vierde vraag

Mr. Antoine Braun heeft in zijn pleitnota van 19 maart 1984 namens de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Lever de vierde vraag als volgt samengevat :

"Geldt de regel door Uw Hof geuit ter beantwoording van de hem in de zaak Klarein gestelde tweede vraag in de hypothese waarin de waren, respectievelijk aangeduid met de concurrerende merken, niet aan de smaak of reukzin van het publiek appelleren ?"

Ik sluit mij aan bij bovenstaande samenvatting.

Beide partijen lijken het er min of meer over eens te zijn te stellen dat het door Uw Hof in de zaak A 74/1 gegeven antwoord een algemene draagwijdte heeft.

Immers, volgens de vennootschap Lever : "geldt (het antwoord) eveneens in de hypothese bedoeld door het Cour de cassation van Luxemburg want het is voldoende dat door enig gebruik van het tweede merk de gevoeligheid van het publiek wordt beïnvloed zodoende dat het beschermde merk riskeert te worden aangetast in zijn kooplust opwekkend vermogen".

International Metals is van oordeel dat het eerder door het Beneluxhof gegeven antwoord wel lijkt te moeten blijven gelden, doch dat het ten deze geen toepassing kan vinden.

De vraag kan worden opgeworpen of de vierde vraag niet overbodig is, aangezien Uw Hof daarop in meergenoemd arrest m.b.t. de zaak A 74/1 in principe geantwoord heeft, met name in de volgende bewoordingen :

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

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

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

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

Volledigheidshalve verdient het aanbeveling de conclusie van de Advocaat-Generaal Mr. W.J.M. Berger dienaangaande weer te geven :

"De tweede door de Hoge Raad voorgelegde vraag vindt haar bevestigend antwoord in de zin en de achtergrond van het hier aan de orde zijnde wetsvoorschrift. In zijn - voor het onderhavig geding belangwekkende rede "Triptiek van Beschermingsomvang" (1966) komt Van Nieuwenhoven Helbach tot de conclusie : "dat de verwatering van de reputatie, de wervingskracht en

de onderscheidingskracht van een merk voor de bepaling van de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht tweeërlei rol speelt. Binnen het kader van overeenstemming in hoofdzaak bij soortgelijkheid van waren levert zij grond op voor directe schending van het subjectieve recht, terwijl zij daarbuiten ook bij afwezigheid van verwarringsgevaar grond voor onrechtmatige daad kan opleveren uit hoofde van het gemene recht. Dat bij afwezigheid van verwarringsgevaar de speciale omstandigheden, die tot aantasting van de reputatie, de werfkracht of de onderscheidingskracht van het oudere merk aanleiding geven, zich niet licht zullen voordoen, kan aan de betekenis voor de verwatering als factor voor de bepaling van de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht niet afdoen". Welnu de hier destijds nog aan het gemene recht te ontleen bescherming is m.i. thans in art. 13A sub 2 nedergelegd. Wellicht voor de beantwoording van de gestelde vraag niet in aanmerking komend, zou ik er te dezen op willen wijzen, dat het merk waar het in dit geding over gaat (Claeryn/Klarein) meer in het bijzonder geschikt is om in zijn kooplustopwekkend vermogen te worden getroffen, omdat het inhoudelijk een leuze, een slagwoord is, waarop dan ook daarom Bols in haar reclamecampagne voor de jonge jenever Claeryn bijzonder de nadruk gelegd heeft en waarin Colgate, naar haar zeggen, grond heeft gevonden om het als merk voor haar vloeibare allesreiniger te kiezen. Een schade brengend effect als hier aan de dag treedt, zal zich niet makkelijk voordoen bij jenever, die bijvoorbeeld onder het merk Kabouter of Mops in de handel gebracht wordt. Hier dient ook nog bijzonder gelet op de indringende kracht van de televisie- en radioreclame."

Een merk kan mitsdien in zijn aantrekkingskracht en zijn "kooplust opwekkend vermogen" worden getroffen, zelfs indien de onderscheidenlijk door de zich verzettende merkhouders en de gebruiker van het overeenstemmende teken op de markt gebrachte waren ieder van die aard zijn en normaal zo gebruikt worden dat aan de zintuigen van het publiek niet noodzakelijkerwijze en

beslissend of althans wezenlijk kan worden geappelleerd, terwijl geen van de betrokken waren tot doel heeft smaakgeaarwordingen op te wekken en terwijl de fundamentele functie van een deel der afgewerkte produkten die door het beschermde merk worden gedekt niet eens het opwekken van reukgeaarwordingen is.

Uit het vorenstaande volgt - voor zover de vierde vraag voor de oplossing van het onderhavige geding als relevant moet worden aangemerkt - dat het antwoord bevestigend dient te zijn.

---

Ten aanzien van de vijfde vraag

De door het Cour de cassation van Luxemburg voorgelegde vijfde vraag houdt verband met het in artikel 13, A.2°, van de Eenvormige Wet bedoelde begrip "geldige reden".

- International Metals N.V. Luxemburg is via haar lasthebster, Mr. Josette Elvinger, van mening dat het antwoord op die vraag als volgt zou kunnen luiden :

"Indien een warenmerk bestaat uit een teken dat op zich geoorloofd is, daar het niet rechtstreeks met de goede zeden of de openbare orde in een van de Beneluxlanden strijdig is, maar dat men zich slechts kan toeëigenen voor zover het niet samenvalt met een teken waarvan het vrije gebruik moet worden verzekerd met inachtneming van het nationale bewustzijn van een van die landen, dan mag de onderdaan van dat land, die een met het merk overeenstemmend teken gebruikt, die bijzondere omstandigheden inroepen om aldus het gebruik te rechtvaardigen van het overeenstemmende teken in het economisch verkeer zelfs onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Het staat aan de feitenrechter te beoordelen of, mede gelet op de overige omstandigheden van de zaak, zoals het bestaan van andere beweegredenen bij de gebruiker van het overeenstemmende teken, het gebruik van het overeenstemmende teken voor rechtstreeks soortgelijke,

ja zelfs identieke waren, of de gewisheid dat de merkhouders onvermijdelijk aanmerkelijke schade zal lijden, zodanige bijzondere omstandigheden de geldige reden in de zin van artikel 13.A.2. BMW opleveren.

Een "geldige reden" is met name, elk ander gebruik, in de zin van artikel 13-A-2, van een met een merk overeenstemmend teken, ook ingeval door dat gebruik aan de merkhouders schade kan worden toegebracht, indien het teken, hoewel het met het merk overeenstemt, die overeenstemming ontleent aan de bijzondere omstandigheid dat het merk zelf overeenstemt of geheel gelijk is met een nationaal teken of letterwoord, dat niet vatbaar is voor een uitsluitende particuliere toeëigening."

- Voorts heeft Mevrouw de Minister van Justitie van het Groothertogdom Luxemburg een schriftelijke uiteenzetting ingediend, die verband houdt met de vijfde vraag en die als volgt luidt :

".....

Artikel 13-A-2 van de eenvormige wet op de warenmerken staat aan de houder van een merk toe zich te verzetten "tegen elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht".

Het Cour de cassation heeft in zijn arrest van 13 januari 1983 herhaaldelijk verwezen naar de jurisprudentie van uw Hof zoals zij uit het arrest van 1 maart 1975 blijkt. Lijkt weliswaar die jurisprudentie te luiden in die zin, dat het begrip "geldige reden" in dat geval wordt uitgelegd als betekend "een noodzaak om juist van dat welbepaald teken gebruik te maken", toch moet het probleem van de uitlegging van genoemd begrip niet 'in abstracto' worden gesteld maar wel "in concreto" worden onderzocht.

In dat verband moet ik met klem de opvatting steunen, dat een restrictieve uitlegging van het begrip "geldige reden" er niet aan in de weg kan staan dat een firma die in het Groothertogdom Luxemburg gevestigd is en de afkorting "Lux" bezigt, welke gemeengoed is bij talrijke Luxemburgse onder-

nemingen, dat woord toevoegt in de aanduiding van een harer produkten, met het doel zodoende de geografische herkomst van het produkt kenbaar te maken en voor zich de goede faam op te eisen die de Luxemburgse produkten zowel op de binnen- als op de buitenlandse markten genieten. In dit opzicht sluit ik mij gaarne aan bij de formulering vervat in de overwegingen van het arrest van het Cour de Cassation van 13 januari 1983, volgens welke de afkorting "Lux" voor een Luxemburger de uitdrukking vormt van zijn recht om bij de keuze van een benaming of een merk van dat nationaliteitselement gebruik te maken.

Ging men de "geldige reden" zien als het ware als een noodzaak voor de gebruiker die deze verplicht dat teken te gebruiken, dan zou elke specifieke betekenis worden ontnomen aan die term die volstrekt niet kan worden opgevat in de zin van "noodzaak" of "overmacht".

De "geldige reden", zoals dit begrip althans in het Belgische en het Luxemburgse recht wordt aangewend, doelt op de wettige reden die een gedrag of een houding rechtvaardigt. Aldus bepaalt artikel 343 van het Luxemburgse Burgerlijk Wetboek, dat adoptie niet kan plaatshebben dan indien daartoe geldige redenen aanwezig zijn ("... que s'il y a de justes motifs").

Het in de Benelux-Overeenkomst gebruikte begrip "geldige reden" zal moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de inhoud die over het algemeen aan dat begrip in de nationale rechten wordt gegeven. Het zou niet opgaan van dat begrip een definitie te geven die specifiek op een welbepaalde materie slaat.

Ik ben derhalve de mening toegedaan, dat op de vijfde vraag, gesteld door het Cour de cassation dient te worden geantwoord, dat de "geldige reden" die artikel 13-A-2 BMW vereist als rechtvaardigingsgrond voor een inbreuk op de reclamefunctie van het beschermde merk kan worden opgeleverd door de omstandigheid dat de gebruiker van het overeenstemmende teken er een belang bij heeft zijn eigen nationaliteit en de herkomst van zijn produkten aan te duiden door een lettergreep of een achtervoegsel, begrepen



in het teken."

Ik ben het met die zienswijze niet eens.

1. Primair

Primair ben ik van gevoelen dat de gestelde vijfde vraag een schijnprobleem is, aangezien het aan de orde gestelde vraagstuk zich in dit geding niet voordoet.

Een ieder moet immers toegeven dat de waar Lux-Talc geen Luxemburgs produkt is. Genoemd begrip "geldige reden", als aan de orde gesteld in de vorenvermelde schriftelijke uiteenzetting van Mevrouw de Minister van Justitie van het Groothertogdom, houdt dan ook generlei verband met de aan Uw rechtscollege voorgelegde zaak ten gronde.

In dat geval meen ik dat het niet op de weg van Uw Hof ligt "recht te spreken" over een vraag die wellicht uit theoretisch oogpunt boeiend kan zijn, doch zich in de onderhavige zaak feitelijk niet voordoet.

Een antwoord - bevestigend of ontkennend - van Uw Hof zou immers als het ware vooruitlopen op toekomstige gedingen, waarbij het opgeworpen probleem zich werkelijk zou kunnen voordoen.

Ik ben mitsdien van oordeel dat het antwoord moet luiden dat de door het Cour de cassation van Luxemburg voorgelegde vijfde vraag geenszins relevant voor de oplossing van het desbetreffende geding is.

2. Subsidiair

Volledigheidshalve meen ik dat het door het rechtscollege van het Groothertogdom voorgelegde theoretisch probleem reeds is opgelost.

./.

In tegenstelling tot de schriftelijke uiteenzetting van Mevrouw de Minister van Justitie van Luxemburg, ben ik van mening dat uit Uw arrest van 1 maart 1975 naar voren komt dat het begrip "geldige reden" "een noodzaak juist dat teken te gebruiken" betekent.

Zulks zou uiteraard in de onderhavige zaak evenwel niet het geval zijn, zelfs al was de waar "Lux-Talc" een Luxemburgs produkt (quod non).

Uw Hof zou, eveneens subsidiair, de vijfde vraag ontkennend moeten beantwoorden, mede op grond van de door Mr. Ernest Arendt in zijn pleitnota van 19 maart 1984 geformuleerde argumenten, die als volgt luiden :

"De stelling van de Luxemburgse regering kan niet gevolgd worden :

- zij is onverenigbaar met de conclusies van International Metals en de beslissingen van de Luxemburgse rechters die de geldigheid van het merk "Lux" erkennen ;

- zij is onverenigbaar met de interpretatie die Uw Hof gegeven heeft van het begrip "geldige reden" ;

- zij is onverenigbaar met het EEG-verdrag en de Europese rechtspraak inzake aanduidingen van herkomst ;

./.

- zij is onverenigbaar met de eenvormige Beneluxwet die van de drie grondgebieden een eenheid maakt inzake warenmerken daar zij aan de Luxemburgse onderdanen buitengewone rechten zou toekennen waarvan de merkgebruikers van de twee andere landen verstoken zouden blijven ;

Tenslottelijdt de stelling van de Luxemburgse regering aan interne en externe tegenstrijdigheid en verwacht zij het gebied van de aanduidingen van herkomst met dat van de warenmerken."

---

Ten aanzien van de zesde vraag

De zesde vraag kan, ingedeeld in twee onderdelen, als volgt worden samengevat :

1. Leidt het in rechte gegrond bevonden recht van verzet noodzakelijkerwijze tot doorhaling van het overeenstemmende merk ?
2. Kan de civielrechtelijke sanctie bestaan in andere maatregelen, die onder de bevoegdheid van de feitenrechter vallen ?

Ad 1 :

Het op het eerste onderdeel van de vraag te geven antwoord moet aan de teksten zelf van de BMW worden ontleend, waarbij evenwel een onderscheid moet worden gemaakt tussen de in artikel 13-A-1 en de in artikel 13-A-2 bedoelde gevallen.

- Ten aanzien van artikel 13-A-1

Luidens artikel 14,D van de Eenvormige Wet "is alleen de rechter bevoegd uitspraak te doen in de gedingen, welke op deze wet zijn gegrond ; hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van de nietigverklaarde depots, evenals van de depots waardoor de vervallenverklaarde rechten zijn verkregen."

Voor de toepassing van artikel 13-A-1 is aldus de ambtshalve doorhaling van de inschrijving als verplichte sanctie bepaald.

- Ten aanzien van artikel 13-A-2

Voor de toepassing van artikel 13-A-2 is er in de BMW geen verplichte sanctie voorgeschreven.

Met betrekking tot het eerste onderdeel van de zesde vraag, meen ik dan ook dat het antwoord ontkennend moet luiden.

Te dien aanzien komt het mij onnodig voor te verwijzen naar het arrest Mécadox t/ Pfizer van 6 juli 1979, luidens hetwelk de door de rechter uitgesproken doorhaling van een op grond van artikel 13-A-2 aangevochten depot mogelijk is.

---

Ad 2 :

Ten aanzien van het tweede onderdeel van de zesde vraag blijkt het antwoord uit de jurisprudentie van Uw Hof, met name uit het voormeld arrest Pfizer.

Uw Hof heeft zich daarin als volgt uitgedrukt :

"Overwegende dat voor het overige moet worden aangenomen dat de ruime en niet nader omschreven term "zich verzetten" al die maatregelen omvat die de merkhouders naar het toepasselijke nationale recht kan vorderen ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreuk makend gebruik als omschreven in artikel 13, onder A ;

Overwegende dat in dit verband nog opmerking verdient dat artikel 13, onder A, voor zover inhoudende dat de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het daar omschreven inbreuk makend gebruik, niet de strekking heeft de merkhouders in enigerlei opzicht te beperken in het aanwenden van de middelen die het toepasselijke nationale recht hem in zodanig geval toekent ;

Overwegende dat vraag 2 derhalve aldus moet worden beantwoord dat artikel 13, onder A, van de BMW in ieder geval meebrengt dat de merkhouders een verbod kan vragen om het merk of een overeenstemmend teken op een der wijzen, als omschreven in genoemde bepaling, te gebruiken ;

dat voor het overige de term "zich verzetten" al die maatregelen omvat die de merkhouders naar het toepasselijke nationale recht kan vorderen ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreuk makend gebruik als omschreven in artikel 13, onder A ;"

Uit het vorenstaande vloeit voort dat het tweede onderdeel van de zesde vraag bevestigend moet worden beantwoord in de volgende zin :

de civielrechtelijke sanctie kan, behalve in de doorhaling van het overeenstemmende merk, bestaan in andere beschermende of schadevergoedende maatregelen, dit alles overeenkomstig de nationale wetgeving van de feitenrechter.

Samenvattend kan de zesde vraag als volgt worden beantwoord :

- de doorhaling van het overeenstemmende merk is niet als verplichte sanctie voorgeschreven ;
- zowel de doorhaling als andere maatregelen kunnen daarentegen worden uitgesproken, mits deze in de nationale wetgeving van de feitenrechter zijn bepaald.

## Besluit

Op vorenstaande gronden moge ik concluderen dat Uw Hof als volgt uitspraak zou doen nopens de door het Cour de cassation van Luxemburg voorgelegde vragen betreffende de uitlegging van artikel 13-A-2 van de Een-vormige Beneluxwet op de warenmerken :

### Vraag 1

Ja, de feitenrechter moet, om na te gaan of het aangevochten gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de merkhouder schade kan worden toegebracht, alle in de vraag vermelde feitelijke omstandigheden in aanmerking nemen.

### Vraag 2

Ja, de feitenrechter moet, om te beoordelen of het aangevochten gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de merkhouder schade kan worden toegebracht, rekening houden met de in de vraag vermelde feitelijke elementen.

### Vraag 3

Ja, de zonder meer door de zich verzettende merkhouder aangevoerde schade kan daarin gelegen zijn dat het publiek kan geloven dat de waren van beide gebruikers van het merk een gemeenschappelijke herkomst hebben.

### Vraag 4

Ja, de door het Benelux-Gerechtshof in antwoord op de tweede vraag in de zaak Klarein gegeven regel geldt eveneens in het geval dat de waren die respectievelijk van de concurrerende merken zijn voorzien, niet aan de smaak- of de reukzin van het publiek appelleren.

### Vraag 5

Neen, de "geldige reden", die artikel 13-A-2 BMW vereist als rechtvaardigingsgrond voor een inbreuk op de reclamefunctie van het beschermde merk, kan niet worden opgeleverd door de omstandigheid dat de gebruiker van het overeen-

stemmende teken er belang bij heeft met een in het teken begrepen lettergreep of achtervoegsel zijn eigen nationaliteit (natuurlijke of rechtspersoon) aan te duiden.

Vraag 6

a) Neen, het in rechte gegrond bevonden recht van verzet leidt niet noodzakelijkerwijze tot doorhaling van het overeenstemmende merk ;

b) Ja, de civielrechtelijke sanctie kan zowel in de doorhaling van het overeenstemmende merk als in andere civielrechtelijke maatregelen bestaan, mits al die maatregelen in de nationale wetgeving van de feitenrechter zijn bepaald.

---

Luxemburg, 25 september 1984