

A 87/8/9

ARREST van 14 april 1989
in de zaak A 87/8

Inzake :

SUPERCONFEX B.V.

tegen

BURBERRYS Limited

Procestaal : Nederlands

ARRET du 14 avril 1989
dans l'affaire A 87/8

En cause :

SUPERCONFEX B.V.

contre

BURBERRYS Limited

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 87/8

1. Gezien het voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 2 oktober 1987 gewezen in de zaak van Superconfex B.V. tegen Burberrys Limited, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg zijn gesteld met betrekking tot de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven :

"(I) Burberrys heeft op 16 mei 1978 bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 351957 als beeldmerk gedeponereerd een ruitmotief in de kleuren licht- en donkerbeige, grijs, zwart en rood, onder meer voor kledingstukken. Burberrys voert dat ruitmotief in de voering van in haar opdracht vervaardigde en door haar in het Benelux-gebied in het verkeer gebrachte regenjassen.

(II) Op 10 juni 1982 heeft Burberrys een gelijksoortig ruitmotief in kleinere uitvoering in de kleuren licht- en donkerbeige, wit, grijs, zwart en rood bij het Benelux-Merkenbureau gedeponereerd onder nummer 380889, eveneens onder meer voor kledingstukken.

(III) Superconfex heeft in haar filiaal te Lelystad regenjassen genaamd 'Council', welke eveneens waren voorzien van voeringen met een ruitmotief, ten verkoop aanwezig gehad.

(IV) Burberrys beschouwde het verhandelen van die regenjassen als een inbreuk op haar merken en spande een kort geding tegen Superconfex (en een andere vennootschap) aan bij de President van de Rechtbank te Zwolle. Zij vorderde een verbod van inbreuk op haar merken. De President heeft de vordering tegen Superconfex toegewezen, onder meer overwegende dat de ruitvoering in de regenjassen genaamd 'Council' het onderscheidend vermogen van het door

Burberrys onder nummer 351957 gedeponeerde merk aantast en dat Superconfex op dat merk inbreuk maakt door die regenjassen te verhandelen.

(V) Bij de President is door Superconfex onder meer het verweer gevoerd dat het door Burberrys als merk gedeponeerde ruitdessin niet als merk kan dienen aangezien de geruite voering in een regenjas de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt in de zin van artikel 1, lid 2, BMW. De President heeft dit verweer verworpen, oordelende dat de intrinsieke gebruikswaarde van de geruite stof als voering voor regenjassen door de aantrekkelijkheid van het door Burberrys gekozen ruitmotief niet wordt beïnvloed.

(VI) Superconfex heeft in hoger beroep bij het Hof te Arnhem onder meer een grief aangevoerd tegen het onder (V) bedoelde oordeel van de President. Het Hof heeft die grief verworpen op de in rechtsoverweging 10 van zijn arrest van 3 november 1986 vermelde gronden. In die rechtsoverweging is vervat het hiervoor onder 3.2 (in het arrest van de Hoge Raad) weergegeven oordeel van het Hof waartegen het cassatiemiddel van Superconfex zich richt";

3. Overwegende dat de Hoge Raad onder 3.2 vermeldt : "Het middel komt op tegen 's Hof's oordeel dat de uitzonderingsbepaling van artikel 1, lid 2, BMW naar haar strekking niet van toepassing is nu zich hier geen samenloop met de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) noch met de Auteurswet 1912 kan voordoen";

4. Overwegende dat de Hoge Raad de navolgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

"(A) Moet de uitzonderingsbepaling van artikel 1, lid 2, BMW, voor zover inhoudende dat niet als merken kunnen worden beschouwd vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, aldus worden verstaan dat de uitzondering slechts toepasselijk kan zijn indien de betrokken vormen *in concreto* bescherming genieten krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten ?

(B) Zo neen, is dan de strekking van die bepaling dat zij slechts toepassing kan vinden indien de betrokken vormen als zodanig in beginsel *vatbaar* zijn voor bescherming krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten ?

(C) Indien ook vraag B van een te restrictieve strekking van de bepaling uitgaat, naar welk criterium moet dan worden beoordeeld of de betrokken vormen al dan niet onder de uitzondering vallen ?"

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

5. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechthof aan de Ministers van Justitie van België, van Nederland en van Luxemburg een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden;

6. Overwegende dat partijen ieder een memorie hebben ingediend en Burberrys nog een memorie van antwoord;

7. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 17 oktober 1988 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, voor Superconfex door Mr. C.J.J.C. van Nispen en voor Burberrys door Jhr. Mr. R.E.P. de Ranitz, beiden advocaat te 's Gravenhage, die ieder een pleitnota hebben overgelegd;

8. Overwegende dat de Advocaat-Generaal Ten Kate op 18 november 1988 schriftelijk conclusie heeft genomen;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

9. Overwegende dat, nu blijkens rechtsoverweging 3.1 van het arrest van de Hoge Raad in het onderhavige geding de vraag of artikel 1, lid 2, BMW alleen betrekking heeft op drie-dimensionale tekens niet meer aan de orde kan komen, het Hof thans ervan heeft uit te gaan dat de te geven uitleg moet worden toegepast op een teken dat als twee-dimensionaal wordt aangemerkt, te weten het litigieuze ruitmotief;

10. Overwegende dat de vragen de uitleg betreffen van de bepaling dat een teken niet als merk kan worden beschouwd wanneer het moet worden aangemerkt als een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, en tot strekking hebben te vernemen of voor dit ontberen van merkenrechtelijke bescherming voldoende is dat tussen teken en wezenlijke waarde van de waar het met beïnvloeding aangeduid verband bestaat, dan wel of bovendien nog aan een nader vereiste moet zijn voldaan, zoals dat de betrokken vorm in feite ook bescherming geniet krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten (vraag A) dan wel in beginsel vatbaar is voor zodanige bescherming (vraag B) dan wel enig ander nader vereiste (vraag C);

11. Overwegende dat de tekst van de bepaling tot het stellen van een zodanig nader vereiste geen aanleiding geeft;

12. dat de vragen dan ook kennelijk zijn ingegeven door de passage in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen op artikel 1, lid 2, volgens welke passage deze bepaling "beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht";

13. dat echter reeds de woorden "een zekere mate van beperking" duidelijk maken dat de passage niet tot uitdrukking beoogt te brengen dat de betrokken bepaling slechts ziet op vormen die, wanneer zij als merk worden beschouwd, in feite voldoen, of althans in beginsel zouden kunnen voldoen, aan de vereisten voor samenloop van merkbescherming en bescherming uit hoofde van de BTMW of de nationale auteurswetten;

14. dat voorts valt aan te nemen dat met de geciteerde passage niet meer is bedoeld dan (1) aan te duiden dat het gaat om esthetische vormen en (2) in aansluiting daarop tot uitdrukking te brengen dat - zoals ook voor vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren niet beslissend is of

zij al dan niet octrooieerbaar zijn - hier geldt dat niet beslissend is hoe de betrokken vorm wordt beoordeeld naar het tekeningen- en modellenrecht, onderscheidenlijk het auteursrecht, maar enkel of die vorm door zijn fraaiheid of oorspronkelijk karakter de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt;

15. Overwegende dat daarbij nog komt dat uit de tekst van artikel 1, lid 2, en uit de voorgeschiedenis van dit voorschrift blijkt dat dit voorschrift, in zijn geheel beschouwd, kennelijk niet strekt tot regeling van samenloop tussen het merkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, maar ter bescherming van de vrijheid van concurrenten van degene die een bepaalde vorm als onderscheidingsteken voor zijn waren bezigt, om aan hun soortgelijke waren - ter verhoging van de waarde van die waren - diezelfde of een overeenstemmende vorm te kunnen geven;

16. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de vragen A en B ontkennend moeten worden beantwoord en dat op vraag C moet worden geantwoord dat de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij overigens de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

17. Overwegende dat het Hof, volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, de kosten moet vaststellen die op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten de honoraria van de raadslieden van partijen omvatten, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

7.-

18. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

19. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt : voor Superconfex op 2000 gulden (exclusief BTW) en voor Burberrys op 2000 gulden (exclusief BTW);

20. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Ten Kate;

21. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 2 oktober 1987 gestelde vragen;

VERKLAART VOOR RECHT :

22. De uitzonderingsbepaling van artikel 1, lid 2, BMW, voor zover inhoudende dat niet als merken kunnen worden beschouwd vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, moet niet aldus worden verstaan dat de uitzondering slechts toepasselijk kan zijn indien de betrokken vormen in concreto bescherming genieten krachtens de BMW of de nationale auteurswetten.

23. De strekking van die bepaling is ook niet dat zij slechts toepassing kan vinden indien de betrokken vormen als zodanig in beginsel vatbaar zijn voor bescherming krachtens de BMW of de nationale auteurswetten.

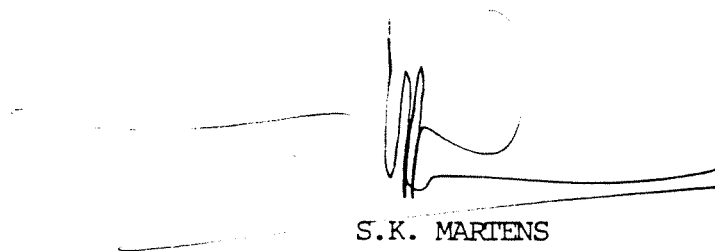
24. De onderscheidende vorm van een waar kan alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk worden beschouwd indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.

25. Aldus gewezen door de heren R. Janssens, president, H.E. Ras, eerste vice-president, F. Hess, tweede vice-president, R. Soetaert, mevrouw J. Rouff, S.K. Martens, P. Kayser, rechters, E. Boon, mevrouw S. Boekman, plaatsvervangende rechters,

26. en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage, op 14 april 1989, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heer Th.B.ten Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.



C. DEJONGE



S.K. MARTENS