

A 91/1/10

Conclusie

van de heer M.R. Mok, Plaatsvervangend Advocaat-Generaal

in de zaak A 91/1 – AUTOMOTIVE PRODUCTS BENELUX B.V. (voorheen Belrama B.V.) tegen de
vennootschap naar Frans recht VALEO S.A.

1. Korte beschrijving van de zaak

1.1. Bij arrest van 15 maart 1991¹ heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan het Benelux-Gerechtshof (BenGH) verzocht een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de hiervoor genoemde partijen.

1.2. De Hoge Raad heeft de feiten, voor zover thans relevant, samengevat in r.o. 4 van zijn genoemde arrest, onder i-viii. Kortheidshalve verwijs ik daarnaar.

1.3. Verweerster in het hoofdgeding - Valeo - heeft eiseres - toen genaamd Belrama B.V. - in 1985 gedagvaard voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch, met de eisen dat de rechtbank:

- gedaagde zou *verbieden* direct of indirect inbreuk te maken op de merken "Valeo" en "Verto" van Valeo en in het bijzonder deze merken te gebruiken voor waren die door Valeo onder deze merken in het verkeer zijn gebracht waarbij de toestand van de waren is gewijzigd;
- gedaagde zou *gebieden* bij reconditionering van produkten die van Valeo afkomstig zijn elk door Valeo oorspronkelijk aangebracht merk volledig te verwijderen.

De rechtbank heeft deze eisen voorwaardelijk toegewezen. De (negatieve) voorwaarde luidde: tenzij Belrama bij het in het verkeer brengen van de waren voldoende duidelijk zou maken dat het om door haar gereviseerde of gereconditioneerde waar ging.

1.4. Van dit vonnis zijn beide partijen in hoger beroep gekomen. Uit het daarop door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch gewezen arrest blijkt dat Belrama (inmiddels Automotive Products Benelux B.V. - hierna: AP - geheten) aan de door de rechtbank gestelde voorwaarde had voldaan.

Het gerechtshof heeft, onder aanhouding van iedere verdere beslissing, het BenGH gevraagd over een drietal vragen uitspraak te doen.

1.5. AP heeft tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld, onder aanvoering van drie cassatiemiddelen. Na instelling van dit beroep heeft de President van het BenGH de zaak overeenkomstig art. 5, lid 1, tweede zin, van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof voor onbepaalde tijd aangehouden².

¹) RvdW 1991, 80.

²) Beschikking van 30 augustus 1989 in zaak A 89/1.

De Hoge Raad heeft middel III verworpen. Voorts heeft hij overwogen dat de beide overige middelen vragen aan de orde stelden over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), waarvan de beantwoording nodig was voor de beslissing. Daarover heeft de Hoge Raad de hierna weer te geven vragen 1 en 2 aan het BenGH gesteld.

Om redenen van proceseconomie heeft de Hoge Raad onder nr. 3 tevens de vragen opgenomen die het gerechtshof in 's-Hertogenbosch eerder tot het BenGH had gericht. Zou het cassatieberoep t.z.t. worden verworpen, dan zouden die vragen immers alsnog moeten worden beantwoord.

2. Vraag 1

2.1. De eerste door de Hoge Raad gestelde vraag luidt als volgt:

"Is er sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1 BMW wanneer een bedrijf dat waren als de onderhavige reviseert en reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt zonder dat de ingeslagen merken, waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde of gereconditioneerde waren?"

2.2. Omdat in de vraagstelling essentieel lijkt dat de ingeslagen merken, waaronder de waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, niet zijn verwijderd, is het nuttig te vermelden dat AP in appel het volgende heeft gesteld³:

"Valeo slaat haar merktekens op steeds méér plaatsen en in toenemende mate op plaatsen waar verwijdering niet doenlijk is (bijvoorbeeld op de kop van klinknagels en direct naast het gat met ribbels op de koppelingsplaat). Zo al technisch mogelijk, is verwijdering niet verantwoord door balansverstoring en gevaar voor speling. Economisch is verwijdering niet doenlijk omdat het daarvoor benodigde handwerk de revisiekoppelingen nagenoeg even duur zou maken als nieuwe koppelingen."

Zo nodig kan met deze pretense feitelijke omstandigheid rekening gehouden worden door in de beantwoording van vraag 1 de veronderstelling te betrekken dat de stelling feitelijk juist wordt bevonden.

2.3. In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen⁴ is over art. 13.A BMW het volgende te lezen:

³) Arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch, r.o. 4.5., onder c.

⁴) Losbladige uitgave van Benelux-teksten(*****), waar dit commentaar wordt aangeduid als "Toelichting, p. 53/54.

"Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder 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 merkhouder verleent. (...)

De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de waren, die door de merkhouder of zijn licentiehouder binnen het Beneluxgebied of daar buiten in het verkeer zijn gebracht, alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder of de licentiehouder, die het merk heeft aangebracht, beschouwen, indien de waren wijziging hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. (...)"

2.4. Het in de handel brengen van waren, die oorspronkelijk van een ander afkomstig waren en die een merk dragen waarvan die ander de rechthebbende is, door opvolgende verkopers van de waren is in de BMW geregeld in art. 13.A in fine (ook - zoals in het verwijzingsarrest - aangeduid als: derde lid, welke wijze van aanduiding ik verder zal volgen).

Men zou art. 13.A, lid 1 kunnen opvatten als bedoeld voor eerste gebruik (hetzij door de merkhouder, hetzij door een derde, in welk geval de merkhouder zich daartegen verzetten kan). Lid 3 is dan bedoeld voor gebruik door opvolgende verkopers⁵.

Een andere mogelijke opvatting is dat het eerste lid de algemene regel over gebruik bevat, terwijl het derde lid een bijzonder geval daarvan regelt. Die zienswijze is te vinden in de rechtspraak van het BenGH:

"dat art. 13A, in fine, handelt over «het gebruik van het merk voor waren die de merkhouder (...) onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht»; dat uit deze bewoordingen blijkt dat deze bepaling enkel betrekking heeft op het geval bedoeld in art. 13A lid 1"⁶.

In overeenstemming daarmee is het verwijzingsarrest zo opgebouwd dat vraag 1 betrekking heeft op gebruik in het algemeen en dat problemen die betrekking hebben op gebruik door opvolgende verkopers eerst in vraag 2 aan de orde komen.

2.5. Het BenGH heeft over het begrip "gebruik" in de zin van art.13.A, lid 1, de volgende beslissingen gegeven.

"onder «gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken» in de zin van die bepaling moet worden verstaan het zich van een merk of teken bedienen met

⁵) In die zin, naar het mij voorkomt, A. van Oven/F.J.W. Löwensteyn c.s., Mededingingsrecht, 1991, § 57, p. 123.

⁶) BenGH 2 feb. 1983, A 82/1, (Superox), Jur. BenGH 1983, p. 1, NJ 1983, 450, m.nt. L. Wichers Hoeth. Zie ook: M.V. Bruining-Volmer in IER, 1988, p. 103 en P.J.M. Steinhäuser in noot onder pres. rb. Haarlem 19 maart 1988, BIE 1989, 6 (p. 19, l.k.).

betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van zijn eigen onderneming"⁷.

"dat voormelde omschrijving [in het arrest-Hagens] daarom aldus moet worden opgevat dat voor de toepassing van art. 13 onder A eerste lid onder 1 de woorden «gebruik voor de waren» zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren (...)"⁸.

"dat uit de tekst van art. 13A eerste lid BMW en uit de rechtspraak van het Hof (...) volgt dat voor gebruik van een merk of overeenstemmend teken voor waren, in de zin van het onder 1 bepaalde, vereist is dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die anderen wordt onderscheiden"⁹.

2.6. Van de (recentere) literatuur over het begrip "gebruik" in de zin van art. 13 BMW noem ik:

- Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, Kort begrip, 1984, p. 95;
- J.A. Stoop, BIE 1985, p. 251 e.v.;
- A. Braun, Précis des Marques de produits et de service, 1987, § 401, p. 3318/319, § 417-421, p. 330 e.v.;
- (W. Mak)/M.J.M. van Kaam/H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1989, p. 77 e.v.;
- Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, § 946 e.v., p. 381 e.v.
- E.A. van Nieuwenhoven Helbach in Noten bij noten (Wichers Hoeth-bundel), 1990, p. 95 e.v.;
- A. van Oven/Löwensteyn c.s., Mededingingsrecht, 1991, § 57, p. 123-125;
- E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (diss. KUN, 1991), § 3.5.2., p. 96-98;
- Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, § 1014 e.v., p. 416 e.v.

2.7. Uit de geciteerde rechtspraak is af te leiden dat onder gebruik, in de zin van art. 13.A, lid 1, verstaan moet worden het zich bedienen van een merk of teken¹⁰. Waar

⁷) BenGH 29 juni 1982, A 81/5 (Hagens/Niemeyer), Jur. BenGH 1981-1982, p. 40, NJ 1982, 624, m.nt. L. Wichers Hoeth.

⁸) BenGH 9 juli 1984, A 82/2 (Tanderil), Jur. BenGH 1984, p. 1, NJ 1985, 101, m.nt. L. Wichers Hoeth.

⁹) BenGH 7 nov. 1988, A 87/3 (Omnisport), Jur. BenGH 1988, p. 90, NJ 1989, 300, m.nt. L. Wichers Hoeth; BIE 1989, 58, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach.

¹⁰) In die zin m.n. ook Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1014, p. 416.

m.n. het arrest-Tanderil spreekt van "met betrekking tot de *eigen* waren"¹¹, is kennelijk bedoeld: de waren die degene die het merk gebruikt in het verkeer brengt.

In de onderhavige zaak gaat het dus om evt. gebruik door AP van de merken Valeo en Verto voor de waren die AP in het verkeer brengt. De Hoge Raad heeft dat in de formulering van vraag 1 onder woorden gebracht door te spreken van "gebruik van *eens anders* merk"¹², woorden die niet letterlijk in art. 13.A, lid 1, voorkomen.

Ik zou menen dat het in de handel brengen van goederen, waarop zo'n merk voorkomt, ongeacht of degene die dat doet die goederen heeft gereviseerd of gereconditioneerd, het zich bedienen van dat merk is.

2.8.1. De vraag is dan nog of de in § 2.2. behandelde veronderstelling van belang is, nl. dat degene die zich van het merk bedient, dit, - al dan niet door toedoen van de merkge-rechtigde - om technische of economische redenen niet heeft *kunnen* verwijderen.

Die vraag verliest echter haar betekenis, wanneer men aanneemt dat ook verwijdering van een merk als gebruik daarvan aan te merken is, zoals in de literatuur, o.a. door Braun¹³ is verdedigd. Vanzelfsprekend is dit niet. Naar Duits recht wordt verwijdering van een merk niet zonder meer als onrechtmatig beschouwd¹⁴. In het Franse, Engelse en Amerikaanse recht wordt aangenomen dat juist na reparatie of revisie verwijdering van het oorspronkelijke merk op haar plaats kan zijn¹⁵.

Overigens zou men m.i. in het onderhavige geschil uit de door Valeo in de inleidende dagvaarding gestelde eisen (zie § 1.3, 2^e streepje) kunnen afleiden dat Valeo akkoord zou gaan met verwijdering van haar merken, althans bij revisie.

¹¹) Cursivering toegevoegd.

¹²) Cursivering toegevoegd.

¹³) A. Braun, t.a.p., § 340, sub b, p. 340/341, met een beroep op art. 13.A., lid 2, BMW. Dezelfde conclusie is te vinden bij Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1020, p. 418; zie voorts: Onrechtmatige daad, losbl., VI, nr. 90 (S.K. Martens) met meer gegevens.

¹⁴) Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, § 15, Rnr. 21; zie echter ook Einl., Rnr. 64 over evt. schadevergoedingsplicht.

¹⁵) Frans recht: Paul Mathély, Le droit français des signes distinctifs, 1984, p. 632; A. Chavanne/J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, 1990, § 1154, p. 743. Engels recht: T.A. Blanco White/R. Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 1986, p. 280. Amerikaans recht: R. Callmann, The Law of Unfair Competition, Trade Marks and Monopolies, losbl., revised by L. Altman, § 21.15.

2.8.2. Tot de gestelde vragen behoort niet of verwijdering van de door Valeo aangebrachte merken onrechtmatig zou zijn. Tot het stellen van die vraag bestond ook geen aanleiding, omdat vaststaat dat AP de oorspronkelijke merken niet verwijderd heeft.

Om deze reden zou ik ontraden vraag 1 zonder meer bevestigend te beantwoorden. Dat antwoord zou aanleiding kunnen geven tot de gevolgtrekking dat van gebruik van eens anders merk in de zin en de omstandigheden die in de vraag zijn aangegeven geen sprake zou zijn, wanneer de oorspronkelijk ingeslagen merken verwijderd zouden zijn. Hiermee wil ik overigens niet te kennen geven die stelling op zichzelf onjuist te achten, maar het punt is hier niet aan de orde.

2.9. Het voorgaande brengt mij er toe te komen tot de volgende beantwoording van vraag 1:

Er is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, wanneer een bedrijf waren die door die ander oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht en van een merk zijn voorzien, na deze gereviseerd en gereconditioneerd te hebben, onder dat merk weer in de handel brengt.

3. Vraag 2

3.1. De tweede vraag luidt:

"Is voor de vraag of art. 13 A, derde lid, BMW van toepassing is bij de verkoop van gereviseerde of gereconditioneerde waren van belang of het gaat om waren welke door de merkhouders of diens licentiehouder zelf in het verkeer zijn gebracht dan wel om «nieuwe» waren in de zin als hiervoor onder 4 (viii) bedoeld, of is (enkel) beslissend of al dan niet bij het in het verkeer brengen van die gereviseerde of gereconditioneerde waren bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouders of diens licentiehouder afkomstig zijn?"

3.2. De passage, waarnaar de vraag verwijst, luidt:

"(viii) Het gerechtshof heeft voorts geoordeeld dat de handelwijze van AP geen vervaardiging of verhandeling van nieuwe produkten inhoudt omdat daarvoor de bewerking en remontage door AP van te ondergeschikte betekenis is, en dat het hier derhalve nog steeds gaat om waren welke door Valeo zelf onder haar merk in het verkeer zijn gebracht en niet om «nieuwe waren», waarmee het gerechtshof kennelijk bedoelt waren die wat hun samenstelling betreft van de door de merkhouders in het verkeer gebrachte waren zodanig verschillen dat sprake is van andere waren."

3.3. Bij ontkennende beantwoording van vraag 1 - anders dan waartoe ik hiervóór heb geconcludeerd - kan beantwoording van vraag 2 achterwege blijven.

Dit volgt uit de samenhang van art. 13.A, leden 1 en 3¹⁶.

3.4. De alternatieve vorm waarin de vraag is gesteld, is te verklaren uit de formulering van het door AP aangevoerde cassatiemiddel II tegen het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Of, na revisie, nog sprake is van de oorspronkelijk in het verkeer gebrachte waren, is m.i. een feitelijke vraag. Tijdens de procedure zijn voorbeelden genoemd van vormen van "revisie", waarbij van het oorspronkelijke produkt slechts de lege huls¹⁷ overblijft. Hier staat echter vast (verwijzingsarrest, r.o. 4, sub viii) dat "daarvoor de bewerking en remontage door AP van te ondergeschikte betekenis is".

Waar het in vraag 2 m.i. in wezen om gaat, is of elke wijziging aan "uitputting" van het exclusieve merkrecht in de zin van art. 13.A, lid 3, BMW in de weg staat, dan wel alleen als bij het opnieuw in de handel brengen van waren de onjuiste indruk bij het publiek wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouders of diens licentiehouder afkomstig zijn.

3.5. Aan het in de vorige paragraaf gestelde voeg ik toe dat zich nog een andere vraag kan voordoen, nl. of elke reparatie of revisie een wijziging van de toestand van de waren meebrengt, dan wel alleen reparaties, revisies etc. die niet van ondergeschikte betekenis zijn.

Die vraag is in deze zaak echter niet gesteld (wel eerder¹⁸) en uit de feitenweergave in het verwijzingsarrest, sub (iii) kan ook worden afgeleid dat de situatie van revisie van zó ondergeschikte betekenis in de onderhavige zaak niet aanwezig is geacht.

Wanneer overigens een dergelijke situatie wél aanwezig is, is niet meer van belang of bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de waren direct van de merkhouders afkomstig zijn. De uitputtingsregel van art. 13.A, lid 3, geldt m.i. dan onverkort.

3.6.1. De functies van een merk die gewoonlijk worden genoemd¹⁹ zijn:

¹⁶) Arrest-Superox; zie § 2.4. met noot 6.

¹⁷) Bijv. de kast van een computer of televisie-apparaat: pleitnotities (nr. 11) van de raadsman van Valeo voor het BenGH.

¹⁸) HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267 (Lincoln Electric Company), r.o. 6, vraag 6. Deze vragen zijn door het BenGH niet beantwoord, omdat de zaak inmiddels was geschikt: zie beschikking BenGH in de zaak A 89/9, d.d. 30 nov. 1990, Jur. benGH 1990, p. 111.

¹⁹) Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 14-31, p. 7 e.v., met verwijzingen naar verdere literatuur. Ik noem nog: L. van Bunnem, *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun*, 1967, § 4, p. 4; A. Braun, t.a.p., § 13-24, p. 10 e.v.; Baumbach-Hefermehl, t.a.p., Einl. 10-23, p. 25 e.v.; P.

- herkomstfunctie
- onderscheidingsfunctie
- kwaliteits- of garantiefunctie
- reclamefunctie.

Voorts worden genoemd: symbool van aan de waar door de merkgerechtigde verleende hoedanigheden en drager van daardoor verworven reputatie en goodwill²⁰ en de verkoopfunctie²¹, welke laatste als een variant van de reclamefunctie kan worden gezien.

3.6.2. Uit de eerder (§ 2.3.) geciteerde passage uit het gemeenschappelijk Commentaar blijkt dat wat de grond is van de in art. 13.A, lid 3, BMW opgenomen uitzondering op de uitputtingsregel. Die uitzondering geldt "indien de waren wijziging hebben ondergaan, *daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen.*"²² De wetgever heeft dus de kwaliteitsfunctie en daarmee ook de garantiefunctie willen beschermen²³.

3.6.3. De vraag van de omvang van de bedoelde uitzondering voor gewijzigde waren is uitvoerig behandeld door de toenmalige advocaat-generaal Krings bij het BenGH, in zijn conclusie bij het eerder (zie noot 6) genoemde arrest-Superox.

Aldaar heeft Krings allereerst geconstateerd dat door wijziging van een produkt kan voorkomen dat dit

"niet meer beantwoordt aan de vereisten die door het merk worden gewaarborgd zodat de merkhouders hierdoor schade kan lijden."

Vervolgens maakt hij een voorbehoud door tweedehands produkten die als dusdanig worden verkocht, maar met het oorspronkelijke merk van de producent. De wetgever heeft dergelijke handel niet aan het verzetsrecht van de merkhouders willen onderwerpen. Mijn voormalige ambtgenoot had daarbij het geval op het oog dat de koper weet

Mathély, p. 11 e.v.; P.J. Kaufmann, *Passing off and Misappropriation in the Law of Unfair Competition*, diss. Utrecht, 1985, p. 133 e.v.

²⁰) Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., t.a.p., § 706, p. 276; (Mak/)Molijn/Van Kaam, t.a.p., p. 33; zie over de goodwill-functie ook Kaufmann, t.a.p., p. 138.

²¹) (Mak/)Van Kaam/Molijn, t.a.p., p. 34; W.A. Hoyng, *Bescherming(somvang anno 1989, inaug. or.*, Tilburg, 1990, p. 28.

²²) Cursivering toegevoegd.

²³) Ongeveer in deze zin: Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1262, p. 522.

"dat hij met tweedehands waren te doen heeft, die derhalve reeds aan slijtage onderhevig zijn geweest en dus niet meer de waarborgen bieden van nieuwe waren. De beperking die op de uitputting van het recht van de merkhouders is gesteld, geldt dus niet voor tweedehands waren, ook al werden die door de voortverkoper hersteld en gereinigd, *op voorwaarde evenwel dat melding wordt gemaakt van de omstandigheid dat het om tweedehands waren gaat.*"²⁴

3.6.4. Gotzen²⁵ heeft verdedigd dat de merkhouders tegenover voortverkopers nooit over dezelfde bevoegdheden zal beschikken als hij heeft tegen merkinbreuk door derden. Verzet door de merkhouders zal volgens hem in gevallen als hier bedoeld slechts succes kunnen hebben indien:

"a) wordt aangetoond dat de voortverkoper een gewijzigd merkartikel verhandelt en wel in zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht;

b) de voortverkoper geen ten genoegen van de rechter geldige reden kan aanvoeren om zijn optreden te rechtvaardigen."

Deze auteur wijst dan vervolgens op belangrijke tweedehandsmarkten zoals van auto's. Het kan z.i. niet in de bedoeling van de wetgever hebben gelegen deze handels-tak

"aan de volledige willekeur van de fabrikanten van nieuwe produkten over te leveren."

Wel acht hij behoorlijke informatie van afnemers door de tweedehandsverkopers vereist.

In dezelfde geest uit zich Van Nieuwenhoven Helbach²⁶, die vooral waarde toekent aan het argument

"dat de toekenning van de onbeperkte bevoegdheid tot het tegengaan van (...) verdere verhandeling zou betekenen, dat in de Beneluxlanden algemeen aanvaarde handelspraktijken, zoals de verkoop van gerevideerde merkartikelen en de handel in tweedehandswaren als automobielen en dergelijke voortaan door de merkhouders zouden kunnen worden belet. Hier zou inderdaad de mogelijkheid van rechtvaardiging een passend middel kunnen vormen om ongewenste belemmering van algemeen aanvaarde handelspraktijken te voorkomen."²⁷

De tegenovergestelde opvatting vindt men bij Braun²⁸:

"Il faut, à notre avis, mais il suffit, que l'état du produit ait été altéré. N'est pas exigée la condition supplémentaire de dissimulation de l'altération."

²⁴) Cursivering toegevoegd.

²⁵) M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, p. 123/124.

²⁶) Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach, t.a.p., § 962, p. 391.

²⁷) In dezelfde zin: A. Komen/D.W.F. Verkade, Het nieuwe merkenrecht, 1970, § 81, p. 75; W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 113; Van Oven/Löwensteyn, t.a.p., § 59, p. 130 e.v.; Arkenbout, t.a.p., p. 117 (met vermelding van de onderhavige zaak).

²⁸) A. Braun, t.a.p., § 293, p. 230.

In dezelfde geest uit zich Gielen²⁹, die hierbij (evenals Arkenbout, maar in andere zin) expliciet de onderhavige zaak op het oog heeft.

3.6.5. M.b.t. het oude Belgische recht heeft Van Bunnan³⁰ een opvatting in dezelfde geest als die van Krings en Gotzen verdedigd: "il faut que l'altération ait été *dissimulée*".

Voor het Franse recht lijkt de situatie enigszins anders:

"la commercialisation d'embrayages rénovés, en laissant subsister les marques d'origine, constitue un usage illicite de ces marques: en effet le maintien des marques laisse croire à la clientèle qu'il s'agit d'appareils d'origine, ou en tout cas rénovés sous le contrôle du titulaire de la marque."³¹

Deze uitspraak hangt samen met de omstandigheid dat het revisiebedrijf naar Frans recht het oorspronkelijke merk had mogen verwijderen. Hij laat overigens de mogelijkheid open dat geen inbreuk aanwezig zou zijn geacht indien voor de afnemers duidelijk zou zijn geweest dat revisie door een ander dan de oorspronkelijke merkhouder had plaats gevonden³².

Naar Duits en Engels recht lijkt beslissend of bij het publiek een verkeerde indruk gewekt kan worden³³.

Volgens Amerikaans recht is niet voldoende dat woorden als "used" of "repaired" worden aangebracht, maar, naar mij voorkomt, wel indien duidelijk wordt gemaakt dat revisie door een ander dan de oorspronkelijke merkgerechtigde plaats heeft gehad: "a full disclosure was required"³⁴. "Thus the purchaser must be put on notice that the article is a repaired or reconditioned one and not the original article of the proprietor of the trademark."³⁵

²⁹) Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., m.n. § 1267, p. 525.

³⁰) L. van Bunnan, t.a.p., § 474, p. 507.

³¹) Tribunal de grande instance de Paris, 28-6-1979; geciteerd naar Mathély, t.a.p., p. 632; zie ook Chavanne-Burst, t.a.p., § 1138, p. 766.

³²) Cour de cassation 4-4-1940 (Champion Spark Plug/Monconduit), Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 1940-48, p. 167.

³³) Baumbach/Hefermehl, t.a.p., § 15, Rnr. 14 in fine, p. 647; White/Jacob, t.a.p., p. 280: "if the goods are sold in a misleading way there is a remedy in passing-off".

³⁴) J. Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, 1984, Vol. 2, p. 259/260, verwijzend naar uitspraken van de Supreme Court uit 1947 (Champion Spark Plug Co. v. Sanders) en 1964 (Bulova Watch Co. v. Allerton Co.)

³⁵) Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights, Vol.II, 1975, p. 1109/1110 (het citaat komt van p. 1110); zie ook Callmann, t.a.p., § 21.15.

3.6.6. Het moment is gekomen om te kiezen.

Wanneer degene die gebruikte goederen (waarop het merk voorkomt van de producent die deze goederen oorspronkelijk in het verkeer heeft gebracht) reviseert etc., op die zaken duidelijk aangeeft dat een dergelijke bewerking door hem heeft plaats gevonden³⁶, dan kan bij het publiek niet de onjuiste indruk worden gewekt dat de waren direct van de merkhouders (of diens licentiehouders) afkomstig zijn.

Zou de merkhouders dan toch bevoegd zijn zich tegen het aldus door degene die de revisie heeft uitgevoerd, in de handel brengen van de gereviseerde goederen te verzetten, dan kan dit leiden tot monopolisering van het revisiebedrijf voor die goederen³⁷. Dat is een ander doel dan de, blijkens het gemeenschappelijk Commentaar, met de in art. 13.A, lid 3, opgenomen uitzondering beoogde bescherming van de goede faam van het merk.

Het duidelijk aangeven dat revisie door een ander dan de merkhouders heeft plaats gevonden is voor de bescherming van de goede faam voldoende. Dit levert dan ook een rechtvaardiging op voor het gebruik van het merk bij wederverkoop, ondanks de omstandigheid dat de toestand van de waren is gewijzigd.

Ik sluit mij daarom aan bij de weergegeven conclusie van mijn voormalige ambtgenoot Krings.

3.7. Het voorgaande leidt tot de volgende beantwoording van vraag 2:

Voor de vraag of art. 13.A, derde lid, BMW van toepassing is bij de verkoop door een ander dan de oorspronkelijke merkhouders van gereviseerde waren is beslissend of bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouders afkomstig zijn. Indien op de waren duidelijk is aangegeven dat revisie door een ander dan de oorspronkelijke merkhouders heeft plaats gevonden, kan deze laatste zich niet tegen het gebruik van het merk verzetten.

Een licentiehouders van de oorspronkelijke merkhouders moet met die merkhouders, en reconditionering met revisie, gelijk worden gesteld.

³⁶) Uit het verwijzingsarrest, r.o. 4, sub (iv) en (vii) blijkt dat daarvan in de onderhavige zaak sprake is.

³⁷) In de onderhavige procedure is (o.m. tijdens de pleidooien voor het BenGH) van de zijde van Valeo medegedeeld dat deze wel toestemming geeft voor revisie van koppelingen die van een van haar merken zijn voorzien, maar in feite alleen aan met haar verbonden ondernemingen.

4. Vraag 3

4.1. De derde vraag, zoals bleek van oorsprong de combinatie van door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch gestelde vragen, luidt als volgt:

"a. Heeft de voorwaarde « mits de toestand van de waren niet is gewijzigd» in art 13 A, derde lid, uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan?

b. Zo vraag a ontkennend wordt beantwoord: kan na wijziging van de toestand van de waren niettemin de uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel worden ingeroepen indien aan de goede faam van goede faam van het betrokken merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan?

c. Maakt het voor de beantwoording van vragen a en b verschil of het al dan niet gaat om gebruikte en gereviseerde of gereconditioneerde goederen?"

4.2. Vraag a vormt een variatie op het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen op art. 13.A, lid 3, maar het verschil is m.i. van enige betekenis. De vraag zegt:

"wijzigingen *waardoor* aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan."

Het Gemeenschappelijk Commentaar zegt:

"indien de waren wijziging hebben ondergaan *daar* deze aan de goede naam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen" ["si les produits ont subi des altérations, celles-ci *pouvant* porter atteinte au bon renom de la marque"]³⁸.

"Daar" in de toelichting is redengevend (evenals het participium "pouvant"), terwijl "waardoor" in de vraag beperkend is (die wijzigingen die afbreuk aan de goede faam doen).

4.3. Het verschil tussen beide redacties lijkt vooral van belang voor stelplicht en bewijslast.

In de door de vraag gesuggereerde visie³⁹ zal de merkhouders moeten stellen en bewijzen dat er een zodanige wijziging is dat daardoor afbreuk aan de goede faam van het produkt wordt gedaan.

Volgens de Toelichting echter kan de merkhouders volstaan met te stellen dat er weliswaar sprake is van waren die hij zelf in het verkeer heeft gebracht, maar dat deze wijziging hebben ondergaan. De wederpartij zal daar dan tegenover moeten stellen dat de aangebrachte wijzigingen aan de goede faam van het merk geen afbreuk kunnen doen.

4.4. Hiervóór (§ 3.6.6.) heb ik de opvatting verdedigd dat (in een geval als het onderhavige) het duidelijk aangeven dat revisie door een ander dan de merkhouders heeft plaats

³⁸) Cursivering toegevoegd.

³⁹) Vgl. ook Van Oven/Löwensteyn, t.a.p., p. 132.

gevonden, voldoende is voor de bescherming van de goede faam. Daaraan heb ik toegevoegd dat dit een rechtvaardiging oplevert voor het gebruik van het merk bij wederverkoop, ondanks de omstandigheid dat de toestand van de waren is gewijzigd.

In die opvatting lijkt mij duidelijk dat vraag 3.a ontkennend en vraag 3.b bevestigend moet worden beantwoord.

4.5. Tot beter begrip van vraag 3.c citeer ik een passage uit r.o. 4.10 van het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch:

"Het belang van deze kwestie is hierin gelegen dat het hier niet slechts gaat om assemblage, waarbij met «Valeo» of «Verto» gemerkte onderdelen worden samengevoegd met andere tot een groter geheel, maar dat ook aan die Valeo-produkten zelf ingrepen plaatsvinden zoals bijslijpen, vervangen van onderdelen en dergelijke."

Ik begrijp vraag 3.c. zo dat onder "reconditioneren" ingrepen van de laatst geciteerde aard verstaan worden.

4.6. Het probleem dat hier aan de orde gesteld wordt lijkt op de hiervóór, in § 3.5., al aangeroerde kwestie van de betekenis van de ingreep, waarover de Hoge Raad eerder (zaak Lincoln Electric Company, zie noot 18) een door omstandigheden niet beantwoorde vraag aan het BenGH had gesteld.

De vraag is van graduele aard. Een antwoord is al te vinden in de eerder geciteerde conclusie van mijn voormalige ambtgenoot Krings bij het in noot 6 genoemde arrest-Superox van het BenGH.

Het criterium is

"of de toestand van een produkt zodanig werd gewijzigd dat het niet meer beantwoordt aan de hoedanigheden die door het merk worden gewaarborgd."

Het aanleggen van dit criterium is (wederom de voormalige advocaat-generaal Krings - t.a.p. - citerend):

"in beginsel een feitelijke vraag (...), waarover alleen door de feitenrechter mag worden beslist."

Bij een en ander sluit ik mij aan, met dien verstande dat ik het criterium iets anders zou willen formuleren (zonder daarmee iets wezenlijk anders te bedoelen): van een wijziging in de zin van art. 13.A, lid 3, BMW is sprake wanneer een produkt een bewerking heeft ondergaan waardoor het op het stuk van samenstelling, functioneren of uiterlijk niet meer identiek is aan het oorspronkelijke produkt.

4.7. Het bovenstaande kan leiden tot de volgende beantwoording van vraag 3:

a/b. De voorwaarde "mits de toestand van de waren niet is gewijzigd" in art. 13.A, derde lid, heeft niet uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan. Evenwel kan de omstandigheid dat aan die goede faam geen afbreuk kan worden gedaan als rechtvaardiging voor wijzigingen worden aanvaard, met als gevolg dat de uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel ondanks de wijzigingen met vrucht kan worden ingeroepen.

c. Van wijziging in de zin van de bedoelde bepaling is sprake wanneer het produkt een bewerking heeft ondergaan waardoor het wat betreft samenstelling, functioneren of uiterlijk niet meer identiek is aan het oorspronkelijke produkt.

5. Produktaansprakelijkheid

5.1. Valeo heeft verdedigd⁴⁰ dat "het louter aanwezig zijn van het merk van Valeo" leidt, althans kan leiden, tot aansprakelijkheid voor gebreken van het produkt op grond van o.m. art. 1407c (oud) van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, vollediger van de artt. 1407a-1407c (oud), thans 6:187-193 BW.

De bedoelde wetsartikelen zijn tot stand gekomen van een EEG-richtlijn⁴¹.

5.2. De in verhouding tot het Europees Gemeenschapsrecht met nationaal recht gelijk te stellen BMW moet, voor zover mogelijk, in overeenstemming met EEG-richtlijnen worden uitgelegd en, voor zover toepassing van de BMW in strijd zou komen met dwingende bepalingen van EEG-recht, zou zodanige toepassing niet mogen plaats vinden.

Denkbaar is dat het BenGH in een voorkomend geval aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële beslissing vraagt over de uitlegging van een bepaling van Europees Gemeenschapsrecht⁴².

5.3. De taak van het Benelux-Gerechtshof op grond van de artt. 6 en 7 van zijn Statuut is kennis te nemen van door nationale rechters gestelde vragen van uitleg en daarover een beslissing te geven.

⁴⁰) Bij het BenGH ingediende memorie van de raadsman van Valeo, § 5, p. 3.

⁴¹) Richtlijn van de Raad 85/374/EEG d.d. 25 juli 1985, PbEG 1985, L 210/29.

⁴²) Vgl. H. Krück in Von der Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, 1991, noot 60 op p. 4613; F. Dumon, La Cour de Justice Benelux, 1980, p. 125/126.

In de onderhavige zaak zijn geen vragen gesteld over de onderlinge verhouding van de BMW en rechtsregels inzake produktaansprakelijkheid.

Ik zie dan ook geen aanleiding op de onderhavige problematiek in te gaan.

6. Conclusie

Mijn conclusie strekt ertoe de gestelde vragen te beantwoorden, zoals hierboven onder 2.9., 3.7. en 4.7. is aangegeven.

Den Haag, 22 mei 1992,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'M. A. G.' followed by a horizontal line.

plv. a.g.