

A 89/6/12

Arrest van 21 december 1990  
in de zaak A 89/6

-----

Inzake :

PRINCE MANUFACTURING INC.

tegen

W.J.M.C. VAN RIEL-GIJZEN

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt du 21 décembre 1990  
dans l'affaire A 89/6

-----

En cause :

PRINCE MANUFACTURING INC.

contre

W.J.M.C. VAN RIEL-GIJZEN

*Langue de la procédure : le néerlandais*

2.

**HET BENELUX-GERECHTSHOF**

in de zaak A 89/6

1. Gelet op het op 30 juni 1989 door de Hoge Raad der Nederlanden gewezen arrest in de zaak nr. 13.582 van Prince Manufacturing Inc. gevestigd te Lawrenceville, New Jersey, Verenigde Staten van Noord-Amerika tegen W.J.M.C. van Riel-Gijzen, wonende te Hellevoetsluis, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) en de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) worden gesteld ;

**TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :**

2. Overwegende dat op grond van rechtsoverweging 4 van het arrest van de Hoge Raad de relevante feiten als volgt kunnen worden omschreven :

(i) Prince is fabrikant van een serie bij haar ontworpen tennisrackets onder de typeaanduidingen Pro, Magnesium Pro, Graphite en Boron en van andere sportartikelen, waaronder sporttassen en tennis-snaren. De tennisrackets en artikelen brengt zij in het verkeer onder het merk Prince en het merk P (enigszins schuin geschreven). Zij is houdster van de inschrijving van een Benelux-depot voor het woordmerk Prince (reg.nr.385925) voor onder meer sportartikelen. Ten tijde van de inleidende dagvaarding - 18 september 1986 - had voorts depot plaatsgevonden voor het merk P, schuin geschreven, (depotnr.56383) voor onder meer sportartikelen, doch dit depot was toen nog niet ingeschreven. Wel is gedurende het geding in hoger beroep "opdracht gegeven het depot in te schrijven, daar het ambtshalve onderzoek geen conflicterende registraties heeft opgeleverd" (Gerechtshof, rechtsoverweging 11).

3.

(ii) De tennisrackets, welke "dateren" van na 1 januari 1975, zijn niet als model gedeponeerd in het kader van de BTMW.

(iii) Stellende dat Van Riel in Nederland eveneens tennisrackets, sporttassen en tennissnaren in het verkeer heeft gebracht, die volgens Prince naar vormgeving, lay-out, type-aanduiding, gebruikte merken en verpakking, imitaties zijn van de artikelen van Prince, heeft Prince in kort geding gevorderd Van Riel te verbieden inbreuk te maken op haar auteurs- en merkrechten en deze ook overigens te verbieden onrechtmatig jegens Prince te handelen door het ten verkoop aanbieden en in het verkeer brengen van tennisrackets, tennissnaren en sporttassen die een ontoelaatbare nabootsing vormen van de artikelen van Prince.

(iv) De vorderingen van Prince zijn door de President afgewezen voor zover zij zijn gegrond op auteursrechten.

Omdat Van Riel in Nederland rackets en sporttassen in het verkeer heeft gebracht met de letters Pro waarvan de letter P door haar grootte, vorm en schuine schrijfwijze in vergaande mate gelijk is op het P-merk van Prince, heeft de President met onmiddellijke ingang een verbod tot merkinbreuk op het door Prince onder nr.56383 gedeponeerde merk P gegeven.

De op grond van ontoelaatbare nabootsing op artikel 1401 Nederlands BW gegronde verbodsvordering om sportartikelen ten verkoop aan te bieden en in het verkeer te brengen heeft de President voor wat betreft de sporttassen en tennissnaren afgewezen, maar voor wat betreft de tennisrackets toegewezen.

(v) Op het beroep van Van Riel heeft het Gerechtshof geoordeeld dat het P-merk van Prince voldoende onderscheidende kracht heeft om de in het depot genoemde waren te kunnen onderscheiden van soortgelijke waren van anderen en heeft het zich ook overigens verenigd met het oordeel van de President dat het door Van Riel gebezigde teken inbreuk oplevert op het merkrecht van Prince. Het Gerechtshof heeft evenwel overwogen dat het verbod tot merkinbreuk ten onrechte door de President is gegeven met onmiddellijke ingang, omdat het depot ten tijde van de inleidende dagvaarding nog niet was ingeschreven; een

verbod ter zake van gebruik van het (overeenstemmende) teken kan volgens het Gerechtshof slechts worden gegeven "na het ogenblik waarop de akte van depot 'rechtskracht' verkrijgt" in de zin van artikel 6 onder B, tweede lid, tweede zin, BMW.

(vi) Van Riel heeft voorts in hoger beroep in haar derde appelgrief betoogd dat de President in strijd met artikel 14 lid 5 BTMW het door Prince met betrekking tot de tennisrackets van Van Riel gevorderde heeft getoetst aan artikel 1401 Nederlands BW.

Prince heeft zich hiertegen verweerd met het betoog dat artikel 14 lid 5 BTMW te dezen toepassing mist, "omdat er sprake is van gekwalificeerde, stelselmatige nabootsing". Zij heeft in hoger beroep een aantal omstandigheden aangevoerd, waardoor naar haar oordeel de reputatie van de Prince-rackets werd aangetast, omdat (hetgeen door het Gerechtshof in het midden is gelaten zodat, naar Nederlands recht, daarvan met het oog op de te stellen vragen mag worden uitgegaan) "teleurgestelde kopers van door Van Riel in het verkeer gebrachte rackets, bij wie het racket snel kapot ging, kwamen klagen bij de distributeur in Nederland van Prince, denkende dat het om een Prince-racket ging". Deze omstandigheden hielden in de formulering van het Gerechtshof volgens Prince in :

- a. Van Riel verkocht niet één maar drie modellen die een minutieuze nabootsing van Prince-rackets vormden ;
- b. Ook de types en de type-aanduidingen waren overgenomen ;
- c. Ook het lettertype van Prince was overgenomen ;
- d. Prijzen werden gehanteerd die vele honderden guldens onder die van Prince lagen, zoals Prince Boron ruim f.1.000,-- en Van Riel Boron f.375,-- ;
- e. Daardoor kan worden getwijfeld aan de kwaliteit van een Van Riel Boron racket. Zit er Boron in ? (misleiding) ;
- f. De Van Riel-rackets werden als Prince-rackets "van een bijzondere partij" verkocht (misleiding) door tennisleraren ;
- g. Na de toezegging door Van Riel "het niet meer te doen" kwam er een nieuwe nauwelijks veranderde serie op de markt ;
- h. Er werd tevens inbreuk gemaakt op de merkrechten van Prince ;

5.

i. De lay-out van de Prince snaarverpakking werd overgenomen ;

j. Ook met de sporttassen van Van Riel is inbreuk gemaakt op het merk van Prince.

Het Gerechtshof is in rechtsoverweging 17 veronderstellenderwijs uitgegaan van deze onder a. tot en met j. vermelde omstandigheden en heeft geoordeeld dat ook bij dat uitgangspunt artikel 14 lid 5 BTMW aan de toewijzing van het door Prince gevorderde verbod in de weg staat ;

**TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :**

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg heeft gesteld :

Vragen van uitleg van de BMW :

"(1) Komt aan de houder van een depot als bedoeld in artikel 6 onder A BMW, terzake waarvan nog geen handhavingsverklaring als bedoeld in artikel 6 onder B, tweede lid, tweede zin, is afgelegd en dat derhalve nog geen 'rechtskracht' heeft, de door de artikelen 12 en 13 BMW geboden bescherming toe vanaf het tijdstip van het depot of eerst vanaf enig later tijdstip ?

(2) Indien vraag 1 aldus moet worden beantwoord, dat de bescherming vanaf het tijdstip dat het depot 'rechtskracht' heeft, kan worden ingeroepen, heeft die bescherming dan in zoverre terugwerkende kracht dat zij ook kan worden ingeroepen ter zake van feiten die zich hebben voorgedaan na het depot, maar vóórdat dit 'rechtskracht' heeft verkregen ?"

Vragen van uitleg van de BTMW :

"(1) Geldt het bepaalde in artikel 14 lid 5 BTMW ('kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging') ook ten aanzien van een (van na 1 januari 1975 'daterend') model dat niet is gedeponeerd onder de BTMW ?

6.

(2) Hebben de woorden 'feiten die alleen inbreuk op een (...) model inhouden' in artikel 14 lid 5 uitsluitend betrekking op de opsomming van verboden handelingen in artikel 14 lid 1 ?

(3) Indien vraag 2 ontkennend moet worden beantwoord, verzet het bepaalde in artikel 14 lid 5 zich dan tegen een in die bepaling bedoelde vordering in geval zich inbreukmakende feiten voordoen welke samengaan met - een of meer of alle - omstandigheden welke blijkens het hiervoor weergegevene in 4 onder (vi) door Prince zijn aangevoerd ?"

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

5. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijk opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en zij daartoe ieder een memorie hebben ingediend ;

6. Overwegende dat op de terechtzitting van het Hof van 2 april 1990 voor Prince een mondelinge toelichting is gegeven door Mrs. A. Braun en C.A.J. Crul die ieder een pleitnota hebben ingediend ;

7. Overwegende dat de Eerste Advocaat-Generaal Th.B. Ten Kate op 8 mei 1990 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

#### **TEN AANZIEN VAN HET RECHT :**

##### A. Vragen van uitleg van de BMW

8. Overwegende dat, zoals blijkt uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen, bij het totstandbrengen van de BMW is gekozen voor een regeling die in afwijking van de tevoren in de drie

7.

Beneluxlanden bestaande rechtssystemen het uitsluitend recht op een merk doet ontstaan uit het (te goeder trouw) in de vereiste vorm verrichte eerste depot, waarbij als uitgangspunt gold dat inschrijving van zulk een depot niet zou kunnen worden geweigerd, zodat het in de vereiste vorm verrichte depot "onvoorwaardelijke inschrijving" met zich mede brengt (Gemeenschappelijk Commentaar, Algemeen onder 3 a. en b.) ;

9. dat deze regeling - die overigens de rechten voortvloeiende uit een internationale inschrijving onverlet laat - is neergelegd in artikel 3 BMW en het aldus verkregen uitsluitend recht op een merk in artikel 13 de grondslag vormt voor de aan de merkhouder geboden bescherming ;

10. dat deze regeling geen wijziging heeft ondergaan als gevolg van het inwerkingtreden per 1 januari 1976 van artikel 2a van het Uitvoeringsreglement, waardoor de ontvankelijkheid van het depot thans ingevolge het bepaalde in artikel 6 onder B afhankelijk is gesteld (voor zover hier van belang) van het indienen van een verzoek tot onderzoek naar eerdere inschrijvingen ;

11. dat immers, zoals blijkt uit het Gemeenschappelijk Commentaar (Algemeen onder 4, alsmede op artikel 6 onder B), reeds bij het ontwerpen van de regeling mede rekening is gehouden met de mogelijkheid te eniger tijd een (nieuwheids-)onderzoek door het Benelux-Bureau verplicht te stellen, en men hierbij klaarblijkelijk juist daarom ervan is uitgegaan dat zulk een - uitsluitend in het belang van de deposant te verrichten - onderzoek de regeling onverlet laat omdat een dergelijk onderzoek "geen enkel rechtsgevolg" heeft en met name niet afdoet aan het beginsel dat het depot onvoorwaardelijke inschrijving met zich meebrengt ;

12. dat met al het vorenstaande niet valt te rijmen dat de deposant gedurende de periode welke noodzakelijkerwijs verloopt tussen het depot en het afleggen van de handhavingsverklaring bedoeld in artikel 6 onder B, tweede lid, tweede zin, zou zijn verstoken van bescherming tegen inbreuk op het door hem gedeponeerde merk ;

8.

13. dat integendeel in het hiervoor geschetste stelsel ligt besloten dat de deposant ook in die periode tegen merkinbreuk kan optreden, hetgeen bevestiging vindt in de bewoordingen van artikel 12A waar zonder meer sprake is van "heeft gedeponeed" en "depot (...) tijdens het geding" ;

14. dat aan het tweede lid van artikel 6 onder B geen argument voor een tegengestelde opvatting valt te ontleen, omdat deze bepaling - zoals duidelijker blijkt uit de Franse tekst - enkel ziet op de akte van depot welke, in het daar bedoelde geval, slechts voorlopig wordt opgemaakt en pas definitief wordt nadat de deposant te kennen heeft gegeven het depot te willen handhaven, waarmede de bepaling tot uitdrukking brengt dat de deposant na ontvangst van de resultaten van het onderzoek het nog in zijn macht heeft de aan het depot verbonden rechtsgevolgen ongedaan te maken door het niet afleggen van de handhavingsverklaring ;

15. dat uit het voorgaande voortvloeit dat de eerste vraag aldus moet worden beantwoord dat aan de houder van een depot als bedoeld in artikel 6 onder A BMW de door artikel 13 BMW geboden bescherming toekomt vanaf de datum van het depot, ook als nog geen handhavingsverklaring als bedoeld in artikel 6 onder B, tweede lid, tweede zin, is afgelegd ;

16. dat daaruit volgt dat de tweede vraag geen beantwoording meer behoeft ;

#### B. Vragen van uitleg van de BTMW

17. Overwegende dat de vragen van uitleg van de BTMW betrekking hebben op de betekenis van artikel 14 lid 5 van die wet ;



9.

18. Overwegende dat, zoals blijkt uit de gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bij de BTMW, met name het Algemeen deel onder 6, men bij het totstandbrengen van de BTMW enerzijds, voor wat betreft niet gedeponeerde modellen, heeft aanvaard dat de doelstellingen van deze wet - "voor de modellen een afdoende bescherming te verzekeren" van beperkte duur en tevens "een zo volledig mogelijke documentatie te verschaffen, waardoor iedereen zich kan overtuigen, dat een model bescherming geniet" - alleen kunnen worden verwezenlijkt indien de wet de mogelijkheid uitsluit gebruik te maken van de bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging in die gevallen waarin de BTMW bescherming zou hebben geboden, ware het niet dat "deze bescherming niet werd gevraagd danwel (...) deze is verstreken", en anderzijds, voor wat betreft gedeponeerde modellen, ervan is uitgegaan dat het voorhanden zijn van de bijzondere bepalingen van de eerste leden van artikel 14 een beroep op het gemene recht uitsluit ;

19. dat de laatste alinea van de Toelichting onder 6 dan ook als samenvattende conclusie vaststelt dat "wanneer het gaat om namaak, zelfs slaafse namaak, van een model in de zin van artikel 1", het niet is toegestaan het gemene recht in te roepen "afgezien van het feit of er een depot is geweest" ;

20. dat hieruit volgt dat het bepaalde in artikel 14 lid 5 geldt voor alle modellen waarvoor de bescherming uit hoofde van de BTMW had kunnen worden ingeroepen, ongeacht of zij in feite als model zijn gedeponeerd of niet en dat derhalve - aangenomen dat met een "van na 1 januari 1975 'daterend' model" wordt bedoeld een model waarop de overgangsbepaling van artikel 25 niet van toepassing is en dat krachtens de BTMW gedeponeerd had kunnen worden - de eerste vraag van uitleg van de BTMW bevestigend moet worden beantwoord ;

21. Overwegende dat de Hoge Raad met zijn tweede en derde vraag wenst te vernemen hoe artikel 14 lid 5 moet worden uitgelegd met het oog op gevallen waarin mede andere dan in lid 1 van artikel 14 omschreven handelingen aan een vordering op grond van ongeoorloofde mededinging ten grondslag zijn gelegd ;

10.

22. Overwegende dat bij de beantwoording van deze vraag vooreerst moet worden verwezen naar het hiervoor onder 18 overwogene ;

23. dat reeds daaruit volgt, maar bovendien zowel uit de tekst van artikel 14 als uit de Toelichting (Algemeen deel onder 6 en ook die op artikel 14) duidelijk blijkt dat waar in artikel 14 lid 5 sprake is van "feiten die (...) inbreuk op een tekening of model inhouden" wordt bedoeld op de opsomming van handelingen waartegen de houder zich, ingevolge lid 1, op grond van zijn uitsluitend recht op een tekening of model kan verzetten ;

24. dat dit nog wordt geïllustreerd door de opmerking uit de Toelichting (Algemeen deel onder 6) dat een vordering op grond van ongeoorloofde mededinging wèl mogelijk zal zijn "wanneer derden, met betrekking tot een model - al dan niet beschermd door deze wet-handelingen hebben verricht die niet in artikel 14 onder 1) worden opgesomd, maar die niettemin als handelingen van oneerlijke mededinging moeten worden beschouwd" ;

25. dat het aannemelijk voorkomt dat de laatste alinea van de Toelichting op artikel 14 beoogt dezelfde afgrenzing onder woorden te brengen, waar - na de waarschuwing dat het niet mogelijk zal zijn voor feiten die slechts inbreukmakende handelingen vormen, een vordering op grond van de bepalingen inzake de bestrijding van ongeoorloofde mededinging in te stellen - wordt opgemerkt : "Het zou een ander geval zijn indien de inbreuk vergezeld zou gaan van andere handelingen die in strijd zijn met goed koopmansgebruik (...)" ;

26. Overwegende dat uit het voorgaande allereerst moet worden afgeleid dat niet voor toewijzing in aanmerking komt een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag zijn gelegd die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van artikel 14 bepaalde, vallen aan te merken als "inbreuk op een tekening of model" ;

11.

27. dat uit het voorgaande voorts moet worden afgeleid dat indien aan een vordering als onder 26 bedoeld, behalve handelingen als daar omschreven, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, zij alleen dan voor toewijzing in aanmerking kan komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht, ongeoorloofde mededinging oplevert ;

28. dat uit het voorgaande ten slotte moet worden afgeleid dat in een geval als onder 27 bedoeld, artikel 14 lid 5 enkel dan niet in de weg staat aan het uitspreken van een verbod van, of het toewijzen van schadevergoeding terzake van, een als inbreuk aan te merken handeling, wanneer zulk een verbod of schadevergoeding onder de gegeven omstandigheden de enig passende wijze van redres van de ongeoorloofde mededinging vormt ;

**TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :**

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

30. 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 ;

31. dat gelet op het voorstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt :  
voor Prince op f. 2.000,- (exclusief BTW)  
voor Van Riel op f. 1.000,- (exclusief BTW) ;

12.

32. Gelet op de conclusie van de Eerste Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate ;

33. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 30 juni 1989 gestelde vragen ;

**VERKLAART VOOR RECHT :**

34. Aan de houder van een depot als bedoeld in artikel 6 onder A BMW komt de door artikel 13 BMW geboden bescherming toe vanaf het tijdstip van het depot, ook als nog geen handhavingsverklaring als bedoeld in artikel 6 onder B, tweede lid, tweede zin, is afgelegd ;

35. Het bepaalde in artikel 14 lid 5 BTMW geldt ook ten aanzien van een model dat niet is gedeponereerd onder de BTMW, indien op dat model de overgangsbepaling van artikel 25 niet van toepassing is ;

36. Een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag zijn gelegd die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van artikel 14 bepaalde, vallen aan te merken als "inbreuk op een tekening of model" komt niet voor toewijzing in aanmerking ;

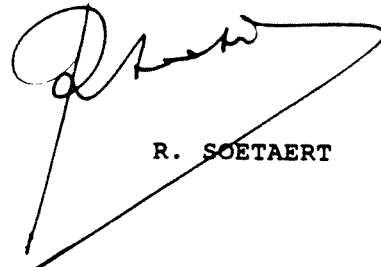
37. Indien aan een vordering als onder 36 bedoeld, behalve handelingen als daar omschreven, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, kan zij alleen dan voor toewijzing in aanmerking komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht, ongeoorloofde mededinging oplevert ;

38. In een geval als onder 37 bedoeld, staat artikel 14 lid 5 enkel dan niet in de weg aan het uitspreken van een verbod van, of toewijzing van schadevergoeding terzake van, een als inbreuk aan te merken handeling indien zulk een verbod of schadevergoeding onder de gegeven omstandigheden de enig passende wijze van redres van de ongeoorloofde mededinging vormt.

Aldus gewezen door de heren F. Hess, president, R. Soetaert, eerste vice-president, S.K. Martens, tweede vice-president, O. Stranard, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, mevrouw S. Boekman, de heren R. Everling, E. Boon, rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 21 december 1990, door de heer R. Soetaert, voornoemd, in aanwezigheid van de heren H. Lenaerts, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

  
C. DEJONGE

  
R. SOETAERT