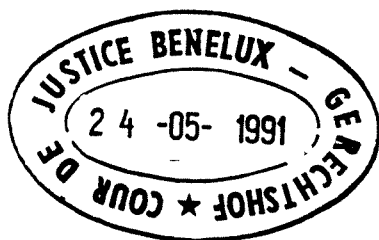


REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

Nr. A 90/4



BENELUX-GERECHTSHOF

A 90/4/6

Conclusie van de plaatsvervangend advocaat-generaal M.R. Mok
inzake:

BURBERRYS LTD.

tegen

1. BOSSI S.P.A.
2. CONCORDIA N.V.
3. VERENIGING FENECON
4. MACINTOSH FALCON B.V.
5. H. BERGHAUS B.V.
6. LISACO N.V.
7. WILHELM BLICKER G.M.B.H. & CO K.G.
8. WERTHER INTERN. H.W. MEYER G.M.B.H. & CO
9. F.W. BRINKMANN G.M.B.H.
10. P & C GROEP N.V.
11. SUPERCONFEX B.V.
12. SUPERCONFEX N.V.

1. Korte beschrijving van de zaak

1.1. Bij arrest van 1 maart 1990¹ heeft het gerechtshof in Den Haag aan het Benelux-Gerechtshof verzocht een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de hiervoor genoemde partijen.

1.2. De geïntimeerden in het hoofdgeding - hierna: Bossi c.s. - hebben de appellant in het hoofdgeding, Burberrys, op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank in Den Haag. De eis luidde o.m. tot het nietig verklaren en het gelasten van de doorhaling van de door Burberrys verrichte inschrijvingen in het Benelux-merkenregister van bepaalde ruitfiguren voor textielgoederen en kledingstukken. Burberrys heeft enige vorderingen in reconventie ingesteld.

De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard tot kennisneming van de vorderingen, ingesteld door de eiseressen, die in België waren gevestigd (geïntimeerden 2, 6 en 12). Voor het overige heeft rechtbank de vorderingen toegewezen (daaronder ook een veroordeling tot schadevergoeding, op te maken bij staat, aan geïntimeerden 4, 7 en 11). Zij heeft de reconventionele vorderingen van Burberrys afgewezen.

De rechtbank heeft (r.o. 7.4.) o.m. overwogen

"dat de door Burberrys gedeponeerde ruitmotieven de wezenlijke waarde van de textielstukgoederen en de kledingstukken, waarvoor de ruitmotieven onder meer zijn ingeschreven, beïnvloeden in de zin van artikel 1 lid 2 B.M.W."

1.3. Tegen dat vonnis heeft Burberrys hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof in Den Haag. Eén van de geïntimeerden heeft zich hangende de appelprocedure, met toestemming van Burberrys, uit het geding teruggetrokken².

In het kader van de behandeling daarvan heeft het gerechtshof de hierna te behandelen vragen aan het Benelux-Gerechtshof gesteld.

2. Bevoegdheid van de nationale rechter (vragen I en II)

2.1. Burberrys, de oorspronkelijk gedaagde, is buiten het Beneluxgebied gevestigd.

Van de nog in de procedure betrokken geïntimeerden hebben vijf, nl. de hiervoor met de nummers 3, 4, 5, 10 en 11 aangeduide, hun vestigingsplaats in Nederland. Zoals bleek waren drie geïntimeerden in België

¹) IER 1990, 29.

²) Nino AG, gevestigd te Nordhorn (BRD); vgl. de pleitnota, sub 1, van de raadsman van Bossi c.s. voor het Haagse gerechtshof.

gevestigd. Geïntimeerde 1 is gevestigd in Italië, de overige zijn dat in de Bondsrepubliek Duitsland.

De vragen I en II hebben betrekking op art. 37 BMW. Zij houden in of de rechtbank in Den Haag onbevoegd is kennis te nemen van de vorderingen, ingesteld door de in Nederland, maar buiten het arrondissement Den Haag, en de in België gevestigde eiseressen (geïntimeerden in hoger beroep).

2.2. Zowel Burberrys als Bossi c.s. willen beide vragen ontkennend beantwoorden, derhalve in de zin dat de Haagse rechtbank wel bevoegd is.

Beslissend is dit niet, aangezien art. 37, onder B, de rechter opdraagt de onder A gegeven bevoegdheidsregels ambtshalve vast te stellen.

2.3. Het, op grond van art. 220 van het EEG-verdrag, op 27 september 1968 gesloten verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ("EEX-verdrag") is hier niet van toepassing. Art. 57, lid 1, daarvan bepaalt dat het EEX-verdrag andere verdragen waarbij de Verdragsluitende Staten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, o.m. de rechterlijke bevoegdheid regelen, onverlet laat³.

Er is ook wel aangenomen dat het EEX-verdrag de bevoegdheidsregeling van de BMW aanvult⁴, maar hoe dit zij, voor de onderhavige vraag kan dat niet van belang zijn omdat het EEX-verdrag (zoals volgt uit art. 3 daarvan) geen bevoegdheid op grond van de vestigingsplaats van de eiser scheidt.

2.4. Art. 37 BMW heeft als hoofdregel dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is. Die hoofdregel kan hier, omdat de gedaagde buiten het Beneluxgebied gevestigd is, niet worden toegepast.

De plaats waar het merk is ingeschreven (nl. in Rijswijk ZH, dus binnen het rechtsgebied van de rechtbank te Den Haag) kan op zichzelf

³) Aldus ook W.L. Haardt in NJB 1974, p. 981, reagerend op een (andersluidende) beschouwing van P.J.M. Steinhauser in NJB 1974, p. 514; zie ook het naschrift van Steinhauser onder de bijdrage van Haardt, p. 982. Zie over het EEX-verdrag voorts: "Rapport-Jenard", ad art. 57, p. 125 e.v. (ook afgedrukt in Burgerlijke rechtsvordering, losbl., Verdragen, p. 391 e.v.); G.A.L. Droz, Pratique de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, 1973, nrs. 214-217, p. 97-98; J. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 1987, p. 353 e.v.; P. Vlas, Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), Verdr., p. 314g e.v.

⁴) Rb. Maastricht, 23 dec. 1982, BIE 1984, 73, m.nt. W.L. Haardt en W.M.J.C. Phaf (die de desbetreffende overweging onjuist achten).

geen grondslag zijn voor de bevoegdheid. Daarover is in het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen opgemerkt:

"Het wordt echter nodig geacht een te grote uitbreiding van de bevoegdheid van de rechter van de plaats, waar het Benelux-Merkenbureau zal zijn gevestigd, te voorkomen."

Vanzelfsprekend staat dit niet in de weg aan de bevoegdheid van de Haagse rechtbank op andere gronden. Zulke andere gronden zijn aanwezig t.a.v. de oorspronkelijke eiser, hiervoor aangeduid met nummer 10, die is gevestigd in het arrondissement Den Haag en in de gegeven omstandigheden de zaak aanhangig mag maken bij de rechter van zijn woonplaats. Zulke gronden zijn eveneens aanwezig voor de eiseressen, hiervoor aangeduid met de nummers 1, 7, 8 en 9, die zijn gevestigd buiten het Beneluxgebied en daarom de zaak te hunner keuze bij de rechter te Brussel, Den Haag of Luxemburg aanhangig mogen maken.

2.5. Ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid om kennis te nemen van eisen van personen die binnen het Beneluxgebied, maar buiten het arrondissement Den Haag zijn gevestigd, bevat de BMW geen regeling, wat er toe heeft geleid dat het Haagse hof de onderhavige vragen heeft gesteld.

Bossi c.s. hadden via omwegen dwingend kunnen bereiken dat de rechtbank in Den Haag bevoegd zou zijn van de eisen van elk hunner kennis te nemen. Zij hadden dat in de eerste plaats kunnen doen door de eis slechts te laten instellen door de in de laatste alinea van § 2.4. genoemde partijen (of sommige daarvan), waarna de overige zich, overeenkomstig art. 37 C BMW hadden kunnen voegen. In de tweede plaats hadden de overige partijen, nadat de eerstbedoelde de eis bij de rechtbank in Den Haag zouden hebben ingediend, pro forma vorderingen bij de rechtbanken van hun vestigingsplaatsen in België en Nederland kunnen indienen, tegelijkertijd vorderend dat die rechtbanken de zaken (overeenkomstig art. 37 D) naar de rechtbank in Den Haag zouden verwijzen.

Gronden van redelijkheid en van proceseconomie pleiten ervoor, nu de oorspronkelijke eiseressen de bedoelde omwegen niet hebben gevolgd, maar de kortste weg hebben bewandeld, de rechtbank in Den Haag ook als bevoegd te beschouwen.

2.6. Het bovenstaande leidt ertoe dat ik voorstel de vragen I en II als volgt te beantwoorden:

Wanneer een aantal eisers een vordering aanhangig heeft gemaakt bij de rechter die, overeenkomstig art. 37, onder A, derde zin, BMW, bevoegd is tot kennisneming van de vordering van een of enkele van die eisers, op grond van hun

vestigingsplaats, is die rechter bevoegd tot kennisneming van de vordering van alle eisers.

De gestelde vragen geven geen aanleiding tevens in te gaan op bevoegdheidsvragen bij pluraliteit van gedaagden.

3. Begrip merk (vraag III)

3.1. Vraag III houdt in of voor bescherming door de BMW van het uiterlijk van een waar als individueel merk (o.m.) vereist is dat het relevante deel van het publiek dat uiterlijk opvat als teken dienend om de waar van de onderneming te onderscheiden.

Het vraagstellende hof geeft te kennen het antwoord op die vraag niet met voldoende zekerheid in het arrest-Adidas (r.o. 97/98) van het BenGH⁵ te hebben kunnen vinden.

3.2. Merken moeten volgens art. 1, lid 1, BMW *onderscheidend vermogen* bezitten⁶. Volgens het arrest-Adidas (r.o. 9) is van dergelijk onderscheidend vermogen sprake wanneer het publiek een teken opvat "als een teken dat de identiteit van de betrokken waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert".

Van een vereiste is in dat arrest nog geen sprake. Dat is echter wel het geval in het iets latere arrest-Omnisport⁷. Daar is voor gebruik van een merk of overeenstemmend teken in de zin van art. 13 A, lid 1, BMW bepaalde overwogen dat

"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 van anderen wordt onderscheiden".

Daarmee is de thans gestelde vraag niet geheel beantwoord. Hier wordt gevraagd of vereist is dat het publiek een teken in bepaalde zin opvat. De geciteerde overweging in het arrest-Omnisport verlangt dat het "voor het publiek duidelijk is", m.a.w. dat het publiek een teken (redelijkerwijs) in een bepaalde zin *kan* opvatten.

Naar mijn inzicht is het niet raadzaam verder te gaan dan in het arrest-Omnisport. Zou het Benelux-Gerechtshof dat wel doen, door de

⁵) BenGH 23 dec. 1985, nr. A 83/4, Jur. 1985, p. 38, NJ 1986, 258 m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1986, 54 m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach.

⁶) Gemeenschappelijk commentaar regeringen.

⁷) BenGH 7 nov. 1988, nr. A 87/3, Jur. 1988, p. 90, NJ 1989, 300, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1989, nr. 58, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Zie ook de conclusie van de toenmalige A-G Krings, met verdere gegevens.

hier gestelde vraag III bevestigend te beantwoorden, dan zou het feitenrechters voor een onuitvoerbare opgave kunnen plaatsen, nl. om vast te stellen hoe het (relevante deel van) het publiek een teken *in feite* opvat.

3.3. De in de vorige paragraaf genoemde opvatting is ook in de literatuur terug te vinden. Zo schrijven Van Nieuwenhoven Helbach c.s.⁸:

"Ook wanneer het merk (...) de producent niet kenbaar maakt, kan het toch diens waar van die van zijn concurrenten onderscheiden. Door het feit van zijn voorkomen op een waar stelt het merk het publiek in staat de waar van de producent onder de veelheid van de waren van andere herkomst te onderkennen en als zodanig te identificeren."

Andere auteurs lijken in dezelfde richting te tenderen⁹.

3.4. Ik ga voorbij aan de door het gerechtshof in Den Haag in de toelichting op vraag III gegeven illustratie aan de hand van de (veronderstelde) reactie van het publiek op het uiterlijk van personenauto's. Ik zie niet waar de feitelijke basis van die illustratie op steunt, terwijl de vergelijking mij ook niet relevant voorkomt.

3.5. Voor het geval het Benelux-Gerechtshof een expliciet antwoord op vraag III noodzakelijk acht (volstaan zou ook kunnen worden met een verwijzing naar eerdere uitspraken, m.n. het arrest-Omnisport), stel ik het volgende antwoord voor:

"Voor bescherming door de BMW van het uiterlijk van een waar als individueel merk is vereist dat voor het publiek duidelijk is dat de desbetreffende waar door dit uiterlijk van die van anderen wordt onderscheiden."

4. Relevant deel van het publiek (vraag IV)

4.1. Deze vraag, ertoe strekkend, hoe groot het deel van het publiek moet zijn dat het uiterlijk als onderscheidend ziet, rakelt een oude discussie op.

⁸) T.J. Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht, dl. II door E.A. van Nieuwenhoven Helbach m.m.v. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, 1989, nr. 937, p. 377.

⁹) M.n. A. Braun, Précis des marques de produits et de service, 1987, nr. 38, p. 35 e.v. en W. Mak/H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1989 (bewerkt door M.J.M. van Kaam en H. Molijn), p. 15.

Die discussie heeft geleid tot het arrest-Juicy Fruit¹⁰, in welke zaak de Hoge Raad over een merk dat uit een of meer beschrijvende woorden bestond o.m. de vraag had gesteld:

"is (...) voldoende dat enig deel van het in aanmerking komende publiek - hoe gering ook - die woorden als beschrijvend opvat, dan wel moet daartoe worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van het publiek de woorden als beschrijvend opvat?"

De A-G Berger, zich aansluitend bij Callmann ("If a considerable portion of the purchasing public considers the word descriptive, then it is so")¹¹, had verdedigd dat

"moet worden verlangd dat een belangrijk deel van het in aanmerking komend publiek de woorden als beschrijvend opvat."

Het arrest koos echter een andere oplossing:

"Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen (...) komt het niet uitsluitend aan op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, doch moet met alle bijzonderheden van het gegeven geval rekening worden gehouden, *zodat een vaste regel ontrent de grootte van dat gedeelte van het publiek niet kan worden gegeven.*"¹²

Die oplossing vindt steun in het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen (ad art. 1, 3e alinea).

4.2. In de literatuur vindt men, naast het al weergegeven criterium van Callmann ook de maatstaf "kringen van enige omvang onder het gewone publiek"¹³.

4.3. Overigens zou ik menen dat de hier behandelde vraag weinig betekenis meer heeft in de benadering van het arrest-Omnisport, nl. dat voor bescherming van (hier) een uiterlijk als individueel merk vereist is dat voor het publiek duidelijk is dat de waar door dit uiterlijk van andere waar wordt onderscheiden. Dit geldt te sterker wanneer men dit opvat, zoals ik hierboven heb verdedigd: dat het publiek een dergelijk teken of uiterlijk (redelijkerwijs) als onderscheidend *kan* opvatten.

Het hangt van individuele factoren, als het waarnemingsvermogen en de belangstelling van elk individu, af in hoeverre het publiek het

¹⁰) BenGH 5 okt. 1982, nr. A 81/4, Jur. 1982, p. 20, NJ 1984, 71, m.nt. L. Wichers Hoeth.

¹¹) Rudolf Callmann, *The Law of Unfair Competition Trademarks and Monopolies*, Fourth Edition, Vol. 3, 1983 Revision by Louis Altman, Chap. 18-Page 13. (Er zijn kleine, niet substantiële, verschillen met de door mr. Berger gebruikte Third Edition.)

¹²) Cursivering toegevoegd.

¹³) Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, *Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom*, 1976, p. 103. Anders echter de zesde druk, 1984, p. 78, waar verwezen wordt naar het arrest-Juicy Fruit. Zie voorts S. Gerbrandy in BIE 1964, p. 118 e.v., i.h.b. conclusie 1 op p. 124.

teken of uiterlijk ook werkelijk als onderscheidend opvat. Dat staat echter buiten het onderscheidend karakter. Bij woordmerken kan dit anders liggen (daar speelt taal een rol), maar daarom gaat het niet.

Voor de in deze paragraaf gekozen benadering is ook in de literatuur steun te vinden¹⁴.

4.4. Bovenstaande beschouwingen leiden ertoe dat ik zou menen dat vraag IV geen beantwoording behoeft. Eventueel zou verwezen kunnen worden naar het arrest Juicy-Fruit.

5. Vormen van waren en wezenlijke waarde (vragen V en VI)

5.1.1. Vraag V stelt aan de orde wat in art. 1, lid 1, BMW verstaan moet worden onder "vormen van waren". De bedoeling van de vraag is of hieronder alleen driedimensionale vormen verstaan kunnen worden, dan wel ook tweedimensionale "dessins".

De vraag heeft in wezen geen belang voor de toepasselijkheid van het eerste lid van art. 1, maar wel voor die van het tweede lid. Indien onder vormen in de zin van art. 1, lid 1, slechts driedimensionale vormen bedoeld zijn, kan de Burberry-ruit, als tekening of ander teken, toch als individueel merk worden beschouwd. In dat geval kan de uitzondering van het tweede lid echter geen toepassing vinden

5.1.2. Vraag VI is slechts gesteld voor het geval het antwoord op vraag V inhoudt dat ook tweedimensionale dessins als vormen in de zin van art. 1 BMW kunnen worden beschouwd.

De vraag houdt in wanneer sprake is van "vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden".

Die laatste vraag heeft het Benelux-Gerechtshof eerder behandeld, nl. in de arresten-Adidas en Superconfex/Burberrys¹⁵.

Het gerechtshof in Den Haag merkt in de uitvoerige toelichting bij vraag VI op dat het uit de beide genoemde arresten geen duidelijkheid heeft verkregen over de toepassing van art. 1, lid 2, BMW voorzover de vorm van de waar betreffend.

¹⁴) Zie Louis van Bunnem, *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun*, 1967, nrs. 35/36, p. 38-40; D.W.F. Verkade, m.m.v. J.H. Spoor, *Bescherming van het uiterlijk van produkten*, 1985, nr. 131, p. 170 e.v.: "wezenlijk is dat het publiek de van hetzelfde teken voorziene produkten als afkomstig van één (en dezelfde) onderneming kan beschouwen" (cursivering toegevoegd).

¹⁵) BenGH 23 dec. 1985 (zie voetnoot 5), resp. 14 april 1989, nr. A. 87/8, Jur. 1989, p. 19, NJ 1989, 834, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1989, 90, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach.

Uit de r.o.o. 17 e.v. van het verwijzingsarrest blijkt echter dat er niet zozeer, althans niet alleen, sprake is van gebrek aan duidelijkheid. Eerder is het zo dat het Haagse gerechtshof het met de opvattingen van het Benelux-Gerechtshof niet eens is.

Het lijkt mij een taak van het Benelux-Gerechtshof om desgevraagd duidelijkheid te scheppen, daar waar deze ontbreekt, maar niet om met nationale rechters in discussie te treden over de juiste opvattingen op het gebied van het merkenrecht (of enig ander rechtsgebied).

5.2.1. Over de vraag of onder "vormen" slechts driedimensionale voorwerpen kunnen worden verstaan, dan wel of deze ook een tweedimensionaal karakter kunnen hebben, is de literatuur verdeeld.

Het lijkt mij slechts zinvol op die geschriften te wijzen die de BMW bespreken. Andere rechtssystemen (bijv. het Duitse Warenzeichengesetz¹⁶) hanteren andere begrippensystemen.

Van de auteurs die bij de beschrijving of aanduiding van vormen alleen uitgaan van driedimensionale voorwerpen¹⁷ zijn er velen die dit uitgangspunt als vanzelfsprekend aannemen, dan wel slechts over zulke voorwerpen spreken, en op de vraag of ook "tweedimensionale" vormen denkbaar zijn, niet ingaan. Enkelen daarentegen zijn expliciet in hun keuze voor de beperking tot driedimensionaliteit¹⁸.

Een minderheid van de schrijvers is van mening dat vormen niet per se driedimensionaal behoeven te zijn¹⁹. Sommige auteurs spreken van een open kwestie²⁰.

¹⁶) Zie: Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, § 1 nrs. 57 en 59 (p. 89) en nr. 66, p. 93; F.N. Winkel, Formalschutz dreidimensionaler Marken, 1979, p. 1 e.v., m.n. p.5 en p. 175.

¹⁷) L. van Bunnem, t.a.p., nr. 45, p. 47; M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, nr. 13, p. 25-26; L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux merkenwet, 1970, p. 42 en idem, Samenloop tussen merkenrecht en auteursrecht, in bundel Naar behoren (Juridisch Gezelschap Amsterdam), 1982, p. 141; W. van Dijk, Merkenrecht in Beneluxverband, 1971, p. 14-15 en idem, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 34; A. Braun, t.a.p., nrs. 75 e.v., p. 69 e.v.

¹⁸) M.n. D.W.F. Verkade in Auteursrecht/AMR, 1982, p. 141; zie echter de in voetnoot 18 vermelde latere opinie van deze auteur.

¹⁹) D.W.F. Verkade m.m.v. J.H. Spoor, bescherming van het uiterlijk van produkten, 1985, nr. 131, p. 170-171; E.A. van Nieuwenhoven Helbach (c.s.) in Dorhout Mees II, t.a.p., nrs. 822 en 825, p. 329-331; idem in zijn noot in BIE onder het al genoemde (zie voetnoot 15) arrest-Superconfex/Burberrys; Mak-Molijn, t.a.p., p.16.

²⁰) L. Wichers Hoeth in zijn noot in de NJ onder het arrest Superconfex/Burberrys; F. Henning-Bodewig/H.E. Ruijsenaars in GRUR International, 1990, p. 826.

5.2.2. Het woord "vorm" doet wel in de eerste plaats aan een driedimensionaal voorwerp denken, maar sluit tweedimensionaliteit toch niet uit. Dat blijkt ook in de omschrijving die woordenboeken van het Nederlandse "vorm" en het Franse "forme" geven²¹.

Het is juist dat in het gemeenschappelijk commentaar voorbeelden zijn genoemd (kristallen servies, chocolade, parfumflesjes) die alle driedimensionaal zijn.

Daar staat tegenover dat niet blijkt dat met "vormen" bij uitsluiting driedimensionale voorwerpen bedoeld zijn. Het tegendeel is eerder waar. Als ratio van de uitzondering van art. 1, lid 2, noemt het Gemeenschappelijk commentaar:

"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."

Tekeningen zijn als regel tweedimensionaal.

5.2.3. De gemeenschappelijke memorie van toelichting bij de Eenvormige Wet inzake tekeningen of modellen (BTMW), ad art. 1, noemt als voorbeelden van voortbrengselen die onder die wet kunnen vallen: verpakkingen, behangselpapier en prentbriefkaarten.

Voor al deze voortbrengselen geldt dat hun derde dimensie van zo geringe omvang is, dat onderscheidende kenmerken (de tekening) slechts op het platte vlak kunnen zijn aangebracht.

Het ligt niet voor de hand een kristallen servies dat zich onderscheidt door zijn artistieke vorm niet voor merkbescherming in aanmerking te doen komen, maar behangselpapier dat zich onderscheidt door zijn artistieke dessin wél.

Door dat laatste zou trouwens afbreuk worden gedaan aan de strekking van art. 1, lid 2, BTMW om samenloop van merkbescherming en tekeningen/modellenbescherming te beperken. Er valt niet wel in te zien waarom die beperking alleen zou moeten gelden voor driedimensionale voorwerpen.

5.2.4. De slotsom is dat naar mijn mening de uitzondering van art. 1, lid 2, BTMW niet tot driedimensionale vormen is beperkt.

In veruit de meeste gevallen zal het in feite wel om zulke voorwerpen gaan, maar doet aan de slotsom niet af.

²¹) Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, 1984, p. 3303 rk. (o.m.): "uiterlijke gedaanten van concrete zaken". Robert, Dictionnaire de la langue française, 1977, p. 808 rk. (o.m.): "apparance", "dessin" (nouvelle édition 1989: idem).

5.3.1. Het in § 5.2.4. bereikte resultaat brengt mee dat ook vraag VI behandeling behoeft.

5.3.2. Houdt men de genoemde ratio van art. 1, lid 2, BMW in het oog, dan is de in de vorige arresten gegeven omschrijving minder onduidelijk dan het verwijzingsarrest veronderstelt.

Om voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking te komen moet een voorwerp artistieke waarde bezitten en van enig praktisch nut zijn. De artistieke waarde kan ertoe leiden dat, in de ogen van het publiek, uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepalen.

Dat fraaiheid een kwestie van smaak is, en daarmee aan mode of "trends" onderhevig, en dat oorspronkelijk karakter niet samenvalt met onderscheidende kracht, maakt de in de vorige arresten, m.n. het arrest-Superconfex/Burberrys, gegeven omschrijving niet onduidelijk.

Met fraaiheid of oorspronkelijk karakter van uiterlijk en vormgeving heeft het Benelux-Gerechtshof, zou ik menen, het in de gemeenschappelijke toelichting bij de BTMW genoemde begrip "artistieke waarde" willen aanduiden.

Met marktwaarde werd de waarde aangeduid die een waar ontleent aan het feit dat zij (op een bepaald moment) *door het publiek* als fraai of oorspronkelijk wordt beschouwd (hetgeen de vraag in sterke mate zal bepalen). Een markt heeft steeds een component tijd. Wanneer de esthetische opvattingen van het publiek veranderen, heeft dat invloed op de marktwaarde.

Inmiddels zou ik bepleiten, terwille van de duidelijkheid, niet meer te spreken van "fraaiheid of oorspronkelijk karakter", maar liever - aansluiting zoekend bij de toelichting op de BTMW - van de artistieke waarde daarvan.

5.3.4. Het is theoretisch denkbaar dat een ruitmotief op textiel zozeer aan de esthetische gevoelens van het publiek appelleert, dat de marktwaarde van textielgoederen die van dit motief zijn voorzien, daardoor in belangrijke mate wordt bepaald. T.a.v. de Burberrys-ruitdessins is zo'n vaststelling in de onderhavige zaak feitelijk niet gedaan, evenmin trouwens als in de zaak-Superconfex/Burberrys.

Is zo'n motief op de voering van een textielgoed aangebracht (dus bij normaal gebruik onzichtbaar), dan mag gevoegelijk als uitgesloten worden beschouwd dat van een dergelijke artistieke waarde sprake is. Draagt in zo'n geval het motief bij aan de waarde van het goed, dan is dat een gevolg van het feit dat het leidt tot de herkenning van het

goed als afkomstig van een bepaalde onderneming, aan welker goederen het publiek waarde toekent, maar om andere dan artistieke (m.n. economische, zoals veronderstelde kwaliteit, snob-appeal) redenen.

Dat ook goederen in omloop zijn waarbij het motief wel aan de buitenzijde, bij normaal gebruik zichtbaar, is aangebracht, tast die conclusie niet aan. Zou het motief door zijn artistieke waarde de marktwaarde in belangrijke mate bepalen, dan zou het motief op geen enkel goed zo zijn aangebracht dat het bij normaal gebruik niet zichtbaar is.

Er zijn trouwens duizenden ruitdessins denkbaar. De verschillen schuilen in de tekening (breedte lijnen en afstand daartussen) en in de gekozen kleuren. Het is onwaarschijnlijk dat één van die dessins zich door artistieke waarde zal onderscheiden.

Een en ander dient overigens door de nationale feitenrechter te worden beoordeeld.

5.3.5. Op de genoemde punten kan de in r.o. 16 van het arrest-Superconfex/Burberrys gegeven omschrijving worden verduidelijkt, maar in grote lijnen zou ik aan de toen gebruikte formulering willen blijven vasthouden. Deze laatste kan iets worden bijgesteld, o.m. omdat de vraagstelling hier anders luidt dan in de vorige zaak.

5.4. Het bovenstaande brengt mij er toe als antwoord op de vragen V en VI voor te stellen:

De onderscheidende vorm, die twee- of driedimensionaal kan zijn, 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 artistieke waarde in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij overigens de invloed op de marktwaarde die niet valt te verklaren uit de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, buiten beschouwing moet blijven.

6. De conclusie strekt ertoe de gestelde vragen te beantwoorden, zoals hierboven onder 2.6, 3.5, 4.4. en 5.4. is uiteengezet.

Den Haag, 21 mei 1991,



A handwritten signature, possibly 'M. J. M.', is written above a horizontal line. Below the line, the initials 'M. J. M.' are written again.