

BENELUX-GERECHTSHOF

COUR DE JUSTICE BENELUX

A 90/4/11

Arrest van 16 december 1991
in de zaak A 90/4

Inzake :

BURBERRYS

tegen

BOSSI

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 16 décembre 1991
dans l'affaire A 90/4

En cause :

BURBERRYS

contre

BOSSI

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 90/4

1. Gelet op het op 1 maart 1990 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage uitgesproken arrest in de zaak nr. 87/0589 van Burberrys Limited gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk, als appellante tevens incidenteel geïntimeerde enerzijds en anderzijds Bossi S.P.A. gevestigd te Carmeri, Italië ; Concordia N.V. gevestigd te Waregem, België ; Vereniging Fenecon gevestigd te Amsterdam, Nederland ; Macintosh Falcon B.V. gevestigd te Stein, Nederland ; H. Berghaus B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland ; Lisaco N.V. gevestigd te Hasselt, België ; Wilhelm Blicher GmbH & Co K.G. gevestigd te Karlsruhe, BRD ; Werther Intern. H.W. Meyer GmbH & Co gevestigd te Werther, BRD ; F.W. Brinkmann GmbH gevestigd te Herford, BRD ; P & C Groep N.V. gevestigd te Rijswijk, Nederland ; Superconfex B.V. gevestigd te Stein, Nederland en Superconfex N.V. gevestigd te Genk, België, als geïntimeerden tevens incidenteel appellanten, bij welk arrest 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) worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat aan de hand van het arrest van het Gerechtshof de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt kunnen worden omschreven :

a. Burberrys heeft drie verschillende ruitmotieven gedeponeerd als merk bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage, alwaar deze als merk zijn ingeschreven in het Benelux-merkenregister, onder andere voor textielstukgoederen (warenklasse 24) en voor kledingstukken (warenklasse 25) onder de nummers :

351957 op 16 mei 1978, de zogenaamde grote beige ruitfiguur,
380889 op 10 juni 1982, de zogenaamde kleine beige ruitfiguur,
397701 op 21 juni 1984, de zogenaamde grote blauwe ruitfiguur.

Bij elke inschrijving zijn (op de voet van het bepaalde in artikel 1-1-c van het uitvoeringsreglement van de BMW) bepaalde kleuren of kleurschakeringen vermeld als onderscheidend kenmerk. Voor de grote en de kleine ruitfiguur zijn vermeld :

licht- en donkerbeige, grijs, zwart en rood, terwijl bij de kleine beige ruitfiguur bovendien wit is vermeld.

Voor de grote blauwe ruitfiguur : de kleuren rood, donkerblauw, blauw-grijs en grijs.

De gedeponeerde merken bestaan telkens uit een kleurenfoto van een stuk textielgoed, een staal, uitgevoerd in ruitdessin. In chronologische volgorde van inschrijving van de depots hebben deze foto's de volgende afmetingen :

± 20 ½	bij	± 17 ½	cm.
± 13	bij	± 16	cm.
± 20	bij	± 30	cm.

b. Genoemde drie ruitmotieven worden door Burberrys onder andere gebruikt als dessin voor textielstukgoederen en als dessin voor (delen van) kledingstukken, terwijl ook kledingstukken van Burberrys zonder enig of met een ander ruitmotief verkocht worden of verkocht zijn in de Benelux. Burberrys gebruikt de ruitdessins als regel tegelijk met haar - eveneens in het Benelux-merkenregister ingeschreven - woordmerk Burberry(s) en/of met een van haar (woord)beeldmerken, waaronder vooral de ridder te paard, ook wel genoemd "the device of an Equestrian Knight in armour", eveneens ingeschreven in het Benelux-merkenregister.

c. Bossi c.s., die in eerste aanleg eiseressen waren, hebben primair gevorderd nietig te verklaren, en de doorhaling te gelasten van de inschrijving van, de door Burberrys verrichte depots nrs. 351957, 380889 en 397701 voor de waren textielstukgoederen en kledingstukken, waaronder begrepen laarzen, schoenen en pantoffels respectievelijk uit de warenklassen 24 en 25.

d. Vier van de oorspronkelijke eiseressen zijn gevestigd in Nederland maar buiten het arrondissement 's-Gravenhage, zodat hun "woonplaats" niet krachtens artikel 37A BMW bevoegdheid van de rechtbank te 's-Gravenhage medebracht. Ten aanzien van de vorderingen van P & C Groep N.V. was die rechtbank wel bevoegd (ingevolge de derde zin van artikel 37 onder A) omdat die eiseres binnen genoemd arrondissement gevestigd is. Naar intern Nederlands procesrecht brengt de bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen van P & C Groep N.V. mede dat genoemde rechtbank ook bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van de eerstgenoemde vier eiseressen, die ter zake van de onderhavige procedure woonplaats hebben gekozen te 's-Gravenhage.

e. Drie van de oorspronkelijke eiseressen zijn gevestigd in België ; zij hebben ter zake van de onderhavige procedure woonplaats gekozen te 's-Gravenhage. Naar intern Nederlands procesrecht brengt de bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen van de P & C Groep N.V. mede dat de rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van eerstgenoemde, in België gevestigde, drie eiseressen.

4.-

3. Overwegende dat het Gerechtshof de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

Vraag I : Brengt artikel 37 BMW mede dat onder omstandigheden als hiervoor onder d. vermeld de rechtbank te 's-Gravenhage niet bevoegd is tot berechtiging van de vorderingen, voor zover gebaseerd op de BMW, welke zijn ingesteld door de in Nederland maar niet in het arrondissement 's-Gravenhage, gevestigde eiseressen tegen de buiten het Beneluxgebied gevestigde Burberrys ?

Vraag II : Brengt artikel 37 BMW mede dat onder omstandigheden als hiervoor onder e. vermeld de rechtbank te 's-Gravenhage niet bevoegd is tot berechtiging van de vorderingen, voor zover gebaseerd op de BMW, welke zijn ingesteld door de in België gevestigde eiseressen tegen de buiten het Beneluxgebied gevestigde Burberrys ?

Vraag III : Wordt als individueel merk door de BMW beschermd het uiterlijk van een waar reeds omdat door dat uiterlijk de waar van de onderneming waaruit zij afkomstig is, wordt onderscheiden van soortgelijke waren afkomstig uit andere ondernemingen, of is voor die bescherming tevens vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk opvat bepaaldelijk (tevens) als teken dienende om de waar van die onderneming te onderscheiden ?

Vraag IV : Welke orde van grootte moet het publiek, voor wie de waar is bestemd, hebben dat het uiterlijk als onderscheidend, respectievelijk als merk, ziet ? Is reeds voldoende, bijvoorbeeld, dat een niet te verwaarlozen deel van dat publiek - dus (veel) minder dan de helft - het uiterlijk aldus ziet of moet dat deel aanzienlijk groter, meer dan de helft, zijn, wil het uiterlijk voor bescherming krachtens de BMW in aanmerking kunnen komen ?

Vraag V : Wat moet in artikel 1, lid 1, BMW worden verstaan onder "vormen van waren" ?

Vraag VI : Wanneer is sprake van vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, een en ander in de zin van artikel 1, lid 2, BMW ?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

5. 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 het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5.-

6. Overwegende dat partijen over en weer een memorie hebben ingediend ;

7. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 4 maart 1991 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, voor Bossi c.s. door Mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam en voor Burberrys door Jhr. Mr. R.E.P. de Ranitz, advocaat te 's-Gravenhage, die ieder een pleitnota hebben overgelegd ;

8. Overwegende dat de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok op 21 mei 1991 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

A. De territoriale bevoegdheid ingevolge artikel 37 BMW (vragen I en II).

9. Overwegende dat de vragen I en II betrekking hebben op de territoriale bevoegdheid van de rechter ingevolge artikel 37 onder A, derde zin, ingeval een vordering uit hoofde van de BMW wordt ingesteld door meer dan één eiser en deze eisers verschillende "woonplaatsen" hebben binnen het Beneluxgebied ;

10. dat, nu artikel 37 deze situatie niet uitdrukkelijk regelt, voor de beantwoording van de vragen moet worden gezien naar de strekking van dit artikel en het daarin neergelegde stelsel ;

11. dat artikel 37 een regeling geeft voor de territoriale bevoegdheid van de rechters binnen het Beneluxgebied "volgens beginselen, die uit de eenwording van het rechtsgebied van de drie landen inzake merken voortvloeien" (Gemeenschappelijke Toelichting, opmerkingen bij artikel 37) ;

12. dat de Gemeenschappelijke Toelichting niet nader preciseert om welke beginselen het hier gaat, doch daarvoor te rade kan worden gegaan bij de toelichting op artikel 11 van het verdrag als ontworpen door de Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle (AIPPI), welk ontwerp mede behoort tot de stukken waarop bij uitleg van de BMW mag worden acht geslagen (vgl. de verklaring van de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 15-4, blz. 14) ;

13. dat ter toelichting van genoemde bepaling, die met slechts een enkele wijziging in artikel 37 is overgenomen, is opgemerkt dat zij "s'applique à formuler des règles précises permettant de résoudre aisément tous les problèmes de compétence territoriale", terwijl bij de artikelen 11 en 12 is aangetekend : "Ces articles constituent les corollaires indispensables de l'unification du territoire Benelux. Cette unification ne peut subsister qu'à la condition d'être soustraite aux risques de rupture par suite de jugements contradictoires." (Bijlage bij het Bijblad voor de Industriële Eigendom (BIE) 1954, nr. 1 blz. 8/9);

14. dat het stelsel van artikel 37 aan deze laatste doelstelling, te weten de eenheid van de rechtspraak, beantwoordt, met name waar het onder C bepaalt dat de rechter voor wie de hoofdvordering aanhangig is, tevens kennis neemt van eisen tot vrijwaring en tot voeging en tussenkomst en onder D voorziet in een verwijzingsregeling ingeval dezelfde of verknochte geschillen voor rechters van verschillende Beneluxlanden aanhangig zijn ;

15. dat met een en ander in overeenstemming is om voor de toepassing van het bepaalde in de derde zin van artikel 37 onder A te aanvaarden dat, wanneer een vordering "inzake merken" gezamenlijk wordt ingesteld door meer dan één eiser voor een rechter binnen het Beneluxgebied die ingevolge eerdergenoemde bepaling bevoegd is ten aanzien van één van die eisers, die rechter tevens bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van de andere eisers, wanneer zijn nationale recht erin voorziet dat in geval van meer eisers bevoegdheid ten opzichte van één ook bevoegdheid ten opzichte van de anderen scheidt ;

7.-

16. dat immers, zou men dat niet aannemen, zulks zou leiden tot het in het licht van voormelde beginselen onaanvaardbare gevolg dat de andere eisers genoodzaakt zouden zijn hun vorderingen aanhangig te maken voor andere rechters binnen het Beneluxgebied en ofwel nadien verwijzing te verzoeken ofwel het risico te lopen dat door verschillende rechters over hetzelfde geschil - mogelijk verschillend - zal worden beslist ;

17. dat derhalve zowel vraag I als vraag II ontkennend moet worden beantwoord ;

B. Het merk als teken met onderscheidend vermogen (vragen III en IV).

18. Overwegende dat vooreerst eraan moet worden herinnerd dat - naar blijkt uit artikel 1, lid 1, BMW zoals deze bepaling door het Hof is uitgelegd - een merk is een teken dat kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, dat wil volgens 's Hofs rechtspraak zeggen : dat een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (zie 's Hofs arresten in de zaken A 76/1 - Centrafarm/Beecham, A 76/2 - Camping Gaz, A 80/3 - Kinder, A 81/4 - Juicy Fruit en A 83/4 - Adidas) ;

19. dat voorts eraan wordt herinnerd dat, blijkens evengenoemde uitspraken, het aldus omschreven "onderscheidend vermogen" van een merk niet een constante grootheid is, maar een veranderlijke, die van belang is zowel in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd - en derhalve, mits op rechtsgeldige wijze gedeponneerd, voor bescherming in aanmerking komt - als in het kader van de vraag welke omvang deze bescherming heeft ;

20. dat in eerstgenoemd kader het enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen, terwijl in het tweede kader van belang kan zijn in welke mate op het relevante tijdstip het teken die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult ;

21. dat tenslotte nog aantekening verdient dat in de hiervoor onder 18 weergegeven omschrijving van het begrip merk ligt besloten dat het teken geschikt moet zijn om als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend : een teken dat deze eigenschap mist - bijvoorbeeld omdat het als een louter decoratief element zal worden beschouwd - kan niet dienen om de waar van soortgelijke waren te onderscheiden (zie 's Hofs arrest in de zaak A 83/4) ;

22. Overwegende dat het Gerechtshof zijn vraag III van een toelichting heeft voorzien waaruit het Hof begrijpt dat vraag III en de daarbij onmiddellijk aansluitende en dan ook niet apart toegelichte vraag IV betrekking hebben op een situatie die daardoor wordt gekenmerkt dat : (1) een ondernemer "het uiterlijk" van zijn waar op rechtsgeldige wijze als merk heeft gedeponerd ; (2) het bepaalde in artikel 1, lid 2, niet eraan in de weg staat dat uiterlijk als merk te beschouwen ; (3) een relevant deel van het in aanmerking komende publiek de waar op grond van dit uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, maar (4) dit uiterlijk niet opvat als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van hem afkomstig is ;

23. dat noch uit deze toelichting noch uit de formulering der vragen met zekerheid valt af te leiden in welk van de twee hiervoor onder 19 aangeduide kaders het Gerechtshof antwoord behoeft op zijn vragen III en IV, doch het Hof uit het opschrift boven de rechtsoverwegingen waarin het Gerechtshof zijn vraag III inleidt en toelicht ("ad vraag III - begrip merk") afleidt dat het Gerechtshof wenst te vernemen of, in een geval als hiervoor onder 22 omschreven, de omstandigheid dat het publiek het uiterlijk van de waar niet opvat als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van hem afkomstig is, eraan in de weg staat te oordelen dat dit uiterlijk (voldoende) onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen worden beschouwd en derhalve voor bescherming in aanmerking te kunnen komen ;

24. dat uit het hiervoor onder 20 overwogene volgt dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord, omdat de omstandigheid dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, geen andere conclusie toelaat dan dat voldaan is aan het vereiste dat het teken zich ertoe leent als herkomstteken te dienen ;

25. dat in dit laatste ligt besloten dat het uiterlijk geschikt is om als zodanig, dus als herkomstteken, door het publiek te worden opgemerkt en herkend, en verdergaande eisen niet behoeven en ook niet mogen worden gesteld, met name niet de eis dat het publiek beseft dat het uiterlijk bepaaldelijk bedoeld is als teken ter onderscheiding van de waar en aanduiding van herkomst ;

26. Overwegende ten slotte dat bij de hiervoor onder 23 aanvaarde uitleg van vraag III de - daarbij onmiddellijk aansluitende - vraag IV geen beantwoording behoeft, omdat het in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd, enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen en in dit kader niet van belang is hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent ;

C. Vormmerken : drie- of twee-dimensionaal ? (vragen V en VI)

27. Overwegende dat het Gerechtshof met vraag V, zoals blijkt uit de samenhang van vraag V met vraag VI, wil weten of in artikel 1, lid 1 en lid 2, BMW met "vormen van waren" enkel drie-dimensionale tekens worden bedoeld dan wel of ook een dessin als zulk een vorm van de waar kan worden aangemerkt ;

28. dat de bewoordingen van artikel 1, lid 1, dat "tekeningen" naast "vormen van waren" noemt, een aanwijzing geven dat het begrip "vormen" hier in drie-dimensionale zin valt te begrijpen, maar deze aanwijzing op zichzelf niet beslissend is voor het antwoord op de vraag naar de betekenis van het in beide leden van artikel 1 voorkomende begrip "vormen" ;

29. dat nu deze vraag eenmaal is gerezen, het opvalt dat zij noch in de tekst van de BMW, noch in de Gemeenschappelijke Toelichting der Regeringen een uitdrukkelijk antwoord heeft gekregen, hetgeen zich evenwel geredelijk laat verklaren tegen de achtergrond van de internationale rechtsontwikkeling die, juist in de jaren waarin aan de BMW werd gewerkt, ertoe leidde dat het reeds decennia lang gevoerde debat over de vraag of de vorm van een waar kon dienen als merk voor die waar - welk debat steeds enkel op drie-dimensionale vormen betrekking had - tot een einde kwam met een beslissing in het voordeel van de voorstanders van de "vormmerken" (zie bijv. de in 1963 door de AIPPI aanvaarde definitie van merk in BIE 1963, blz. 117) ;

30. dat een echo van deze ontwikkeling ook doorklinkt in de Gemeenschappelijke Toelichting die begint met erop te wijzen dat artikel 1 "een ruimere definitie van warenmerken (geeft) dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden aanvaarde" ;

31. dat deze ontwikkeling overigens duidelijker tot uitdrukking komt in de toelichting op artikel 1 van het hiervoor onder 12 en 13 reeds genoemde, aan de BMW voorafgaande, AIPPI-ontwerp voor een eenvormige wet, uit welke toelichting blijkt dat de ontwerpers ervan uitgingen dat in Nederland tot dan toe "une forme caractéristique de produit ou de conditionnement" niet als een geldig merk werd beschouwd, maar dat men in de eenvormige wet vormen van waren of van verpakking wel als geldige individuele merken heeft willen erkennen ten einde de bestaande rechtspraktijk op dit punt in België en Luxemburg, die meer in overeenstemming was met de internationale rechtsontwikkeling, te handhaven, terwijl daarbij mede een overweging was dat een van de traditionele bezwaren tegen de erkenning van zodanige vormmerken goeddeels was weggenomen doordat de ontwikkeling van de fotografie het mogelijk maakte ook drie-dimensionale vormen te reproduceren ten behoeve van het register (bijlage BIE 1954, nr. 1, blz. 10) ;

32. dat de opstellers van het AIPPI-ontwerp alleen aan drie-dimensionale vormen hebben gedacht, zoals blijkt niet enkel uit het feit dat zij met zoveel woorden spraken van "les formes à trois dimensions", maar ook uit de verwijzing naar de toentertijd in Nederland geldende opvattingen, want

wanneer in Drucker-Bodenhausen, Kort Begrip (derde druk, 1954), blz. 76 als "ondeugdelijk als merk" worden aangewezen : "de vorm, kleur, of enige andere eigenschap van de waar (...) of haar verpakking", worden geen andere dan drie-dimensionale voorbeelden gegeven : "de eigenaardige vorm (...) van een stuk zeep, van een doos, tube of fles..." ;

33. dat ook de na de invoering van de BMW verschenen rechtsgeleerde commentaren de in artikel 1 genoemde vormmerken als drie-dimensionale tekens plachten aan te duiden ;

34. dat daarin eerst verandering is gekomen en de voormelde vraag eerst is gerezen na de uitspraken van het Hof in de zaken A 83/4 (Adidas) en A 87/8 (Superconfex/Burberrys), in welke zaken het Hof zich heeft uitgesproken over de maatstaf waarnaar moet worden beoordeeld of een vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt in de zin van artikel 1, lid 2, terwijl geen van beide zaken op een drie-dimensionaal teken betrekking had ;

35. dat evenwel in die beide zaken de vraag of het betrokken teken een vorm van de waar was in de zin van artikel 1, leden 1 en 2, niet aan de orde was gesteld, zoals het Hof in de zaak A 87/8 ook met zoveel woorden heeft overwogen, zodat het Hof in die zaken daarover geen uitspraak heeft kunnen doen en ervan heeft moeten uitgaan dat de te geven uitleg moest worden toegepast op een teken dat als twee-dimensionaal wordt aangemerkt (rov.9) ;

36. dat derhalve aan die uitspraken geen argument kan worden ontleend voor de stelling dat ook twee-dimensionale tekens kunnen worden aangemerkt als vormen van waren of verpakking ;

37. Overwegende dat de opvatting dat het begrip "vormen" in artikel 1 BMW aldus moet worden uitgelegd dat daaronder mede twee-dimensionale vormen moeten worden begrepen, in hoofdzaak wordt gegrond op de toelichting op het in lid 2 gebezigde begrip : "vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden" ;

38. dat deze toelichting evenwel voor die opvatting niet een argument oplevert dat tegenover de aan de bewoordingen en de geschiedenis te ontleenen aanwijzingen voor een andere opvatting, voldoende overtuigend is ;

39. dat immers in de eerste plaats de in deze toelichting voorkomende verwijzing naar het "tekeningen- en modellenrecht" door het Hof in zijn arrest in de zaak A 87/8 aldus is uitgelegd dat met deze "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 (...)" ;

40. dat in de tweede plaats de beide andere in lid 2 van artikel 1 genoemde uitzonderingen : "vormen, die door de aard van de waar worden bepaald" en vormen "die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren", veeleer in de richting van drie-dimensionale vormen dan in die van twee-dimensionale tekens wijzen ;

41. dat in de derde plaats lid 2 door het Hof zo is uitgelegd dat het "niet strekt tot regeling van samenloop tussen merkenrecht 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 - dezelfde of een overeenstemmende vorm te kunnen geven" (zie de arresten in de zaken A 76/1, 76/2 en 87/8) en bezwaarlijk kan worden aangenomen dat een dergelijke bescherming mede nodig zou zijn geoordeeld ter zake van twee-dimensionale tekens ;

42. dat immers dergelijke tekens, gemeenlijk aangeduid als beeldmerken, een van ouds bestaande en geaccepteerde merkencategorie uitmaken waarbij - anders dan kennelijk door de ontwerpers van de BMW (en nadien ook door anderen) werd aangenomen met betrekking tot (drie-dimensionale) vormmerken - het vereiste van onderscheidend vermogen voldoende is om te voorkomen dat aan de vrijheid van handel op onaanvaardbare wijze te kort zou worden gedaan door een onbeperkte merkenrechtelijke bescherming van tekens welke redelijkerwijs ook door anderen voor hun waren vrij moeten kunnen worden gebruikt ;

43. dat trouwens, als het anders was en zou moeten worden aangenomen dat de in lid 2 van artikel 1 opgenomen uitzonderingen mede betrekking hebben op "beeldmerken", dusdoende ter zake van deze categorie merken verstrekkende en tevoren in het interne recht van de drie landen niet bestaande beperkingen zouden zijn geïntroduceerd, hetgeen mede gezien de hiervoor onder 30 geciteerde toelichting op artikel 1 geheel onaannemelijk is ;

44. dat het vorenstaande tot de conclusie leidt dat vraag V aldus moet worden beantwoord dat onder "vormen van waren" in artikel 1, lid 1, BMW moeten worden verstaan de drie-dimensionale vormen van de waren en dat vraag VI, die voorwaardelijk is gesteld, geen beantwoording behoeft ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

45. 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 ;

14.-

46. dat gelet op 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 wordt gebracht ;

47. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt : voor Burberrys Limited op 2000 gulden (exclusief BTW) en voor Bossi c.s. op 2000 gulden (exclusief BTW) ;

48. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok ;

49. Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 1 maart 1990 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

50. Ten aanzien van de vragen I en II :

Wanneer een vordering "inzake merken" als bedoeld in artikel 37 onder A BMW gezamenlijk wordt ingesteld door meer dan één eiser voor een rechter binnen het Beneluxgebied die ingevolge eerdergenoemde bepaling bevoegd is ten aanzien van die vordering voor wat betreft één van die eisers, en het nationale recht van die rechter erin voorziet dat in geval van meer eisers bevoegdheid ten opzichte van één ook bevoegdheid ten opzichte van de anderen schept, brengt artikel 37 mede dat die rechter tevens bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van de andere eisers, ook al zijn die niet binnen zijn rechtsgebied gevestigd ;

51. Ten aanzien van de vragen III en IV :


Het uiterlijk van de waar van een onderneming kan als merk worden beschermd wanneer het kan dienen om die waar te onderscheiden van waren afkomstig van andere ondernemingen ; voor zodanige bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk bepaaldelijk beschouwt als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat die waar van hem afkomstig is; in dit kader is evenmin van belang hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent ;

52. Ten aanzien van vraag V :

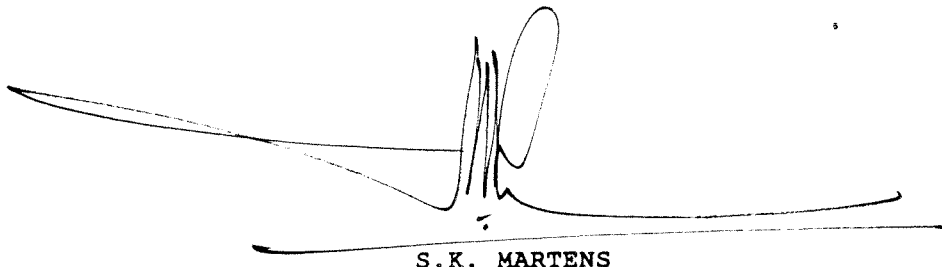
Onder "vormen van waren" in artikel 1, leden 1 en 2, moeten worden verstaan de drie-dimensionale vormen van de waren.

Aldus gewezen door de heren F. Hess, president, R. Soetaert, eerste vice-president, S.K. Martens, tweede vice-president, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, mevrouw S. Boekman, de heer R. Everling, rechters, de heren J. De Peuter, D. Holsters, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 16 december 1991, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren M.R. Mok, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.



C. DEJONGE



S.K. MARTENS