

REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39  
1000 BRUXELLES  
TÉL. 519.38.61

Nr. A 92/5



**BENELUX - GERECHTSHOF**

A 92/5/3

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

1. DAIMLER-BENZ A.G.
2. MERCEDES-BENZ NEDERLAND B.V.

tegen

1. J.J. HAZE & ZOON B.V.
2. HAZE LEASE B.V.
3. HAZE IMPORT/EXPORT B.V.

18 mei 1993

## 1. Korte beschrijving van de zaak

1.1. Bij arrest van 15 mei 1992<sup>1</sup> heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan het Benelux-Gerechtshof verzocht een vijftal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de hiervoor genoemde partijen.

1.2.1. In zijn arrest heeft de Hoge Raad (sub 4) de feiten omschreven. Hieronder geef ik daarvan een samenvatting.

1.2.2. Eiseres in het hoofdgeding sub 1 - hierna aan te duiden als DB - is (krachtens te haren name verricht Benelux-depot) rechthebbende op het woordmerk MERCEDES-BENZ. Dit is onder meer het geval voor auto's en onderdelen alsmede toebehoren daarvoor.

1.2.3. DB heeft in elk van de landen waarin zij auto's onder het genoemde merk in de handel brengt een dealerorganisatie opgezet en in stand gehouden. Zij zet auto's af door tussenkomst van de bij de organisatie in het betrokken land aangesloten ondernemingen.

In Nederland is die organisatie in samenwerking met de rechtvoorgangster van eiseres in het hoofdgeding sub 2 - hierna: MBN - opgezet. MBN is, in overleg met en onder toezicht van DB, verantwoordelijk voor de dealerorganisatie in Nederland.

1.2.4. De ondernemingen die in Nederland bij de dealerorganisatie zijn aangesloten hebben het recht gekregen tot gebruik van het merk MERCEDES-BENZ.

Zij ontvangen voorlichting over de onder het merk MERCEDES-BENZ in de handel gebrachte auto's en desgewenst instructie en bijscholing.

MBN draagt zorg voor het verkrijgbaar zijn van technische outillage, documentatie, gereedschappen en onderdelen. Daartegenover hebben de betrokken ondernemingen (dealers) zich verplicht tot het aanhouden van de normen van technische kwaliteit die DB noodzakelijk acht.

DB heeft de Nederlandse dealerorganisatie belast met de uitvoering, op aanwijzingen van DB, van de garantie aan de afnemers.

---

<sup>1</sup>) RvdW 1992, 142.

1.2.5. Haze is niet bij de dealerorganisatie aangesloten, maar drijft wel handel in Mercedes-auto's. Zij gebruikt het merk MERCEDES(-BENZ) onder meer<sup>2</sup> op de volgende wijzen<sup>3</sup>:

(i) vermelding op haar briefpapier van: "Verkoop van benzine, olie, alle reparaties, doorsmeren, plaat- en spuitwerk, in- en verkoop van nieuwe en gebruikte Mercedes automobielen";

(ii) vermelding op haar formulier "leveringsopdracht", waarin een koopcontract neergelegd en getekend wordt, van: "VERKOOP VAN MERCEDES AUTOMOBIELEN";

(iii) gebruik op briefpapier, facturen en in advertenties van de vermeldingen: "Verkoop van Mercedes automobielen" en "Mercedes-Benz occasions".

1.3. DB en MBN hebben een procedure wegens merkinbreuk tegen Haze aangespannen voor de rechtbank te Rotterdam.

De rechtbank heeft het in de vorige paragraaf onder (i) vermelde gebruik geen inbreuk en niet onrechtmatig geacht, maar het onder (ii) en (iii) genoemde gebruik wel. Dat heeft zij verboden.

Op door Haze ingesteld appel heeft het gerechtshof in Den Haag ook het onder (ii) en (iii) genoemde gebruik rechtmatig geacht en het vonnis van de rechtbank in zoverre vernietigd.

1.4. Tegen het arrest van het hof hebben DB en MBN beroep in cassatie ingesteld.

Nadat partijen hun standpunten hadden toegelicht en de advocaat-generaal Asser<sup>4</sup> had geconcludeerd tot het stellen van vragen aan het BenGH over de uitleg van art. 13.A BMW, heeft de Hoge Raad het BenGH verzocht over de volgende vragen van uitleg uitspraak te doen:

1. Indien iemand die niet de houder van een merk noch ook diens licentiehouders is, gebruik maakt van dat merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij handel drijft in waren die door de houder van het merk of diens licentiehouders onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, is dan sprake van gebruik van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven en die door de merkhouders of diens licentiehouders onder dat merk in het verkeer zijn gebracht (art. 13A, eerste lid onder 1, in verbinding met het derde lid), dan wel van ander gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt (art. 13A, eerste lid onder 2)?

---

<sup>2</sup>) Haze vermeldde op stickers en in advertenties ook "MERCEDES SERVICE", soms gevolgd door haar eigen handelsnaam. Deze - in hoger beroep onrechtmatig geachte en verboden - handelwijze is in cassatie niet aan de orde gesteld en speelt derhalve ook voor het BenGH geen rol.

<sup>3</sup>) Grotendeels ontleend aan de conclusie van de advocaat-generaal Asser bij het verwijzingsarrest. Zie dat arrest zelf, r.o. 4, sub (v).

<sup>4</sup>) Ik veroorloof mij te verwijzen naar de uitvoerige vermeldingen van rechtspraak en literatuur in die conclusie.

2. Indien vraag 1 in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord, brengt dan de omstandigheid dat de waren met betrekking tot welke een aankondiging als in vraag 1 bedoeld wordt gedaan, door de merkhouder of diens licentiehouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, mee dat voor het uit het doen van zodanige aankondiging bestaande gebruik van het merk in beginsel een geldige reden als bedoeld in art. 13A, eerste lid onder 2, bestaat?

3. Is daarbij van belang:

a. dat het merk bij het aankondigen van de bedrijfsactiviteiten op voor het publiek opvallende wijze, veelvuldig en op vele manieren wordt gebruikt?

b. dat de aankondigingen niet alle activiteiten van het bedrijf betreffen, maar slechts een belangrijk afzonderlijk deel van die activiteiten?

4. Is voor bevestigende beantwoording van vraag 2 vereist dat het merk in terstond duidelijk aanwijsbaar verband met de waren wordt gebruikt en dat door het gebruik van het merk niet een onjuiste indruk bij het publiek kan ontstaan? Is daarbij een verband met individuele waren noodzakelijk?

5. Moet bij de toepassing van art. 13A, eerste lid onder 2, buiten aanmerking blijven:

a. schade welke slechts het gevolg is van een concurrentieverhouding tussen het bedrijf dat het merk op de in vraag 1 omschreven wijze gebruikt, en de merkhouder en/of diens licentiehouders?

b. schade die voortvloeit uit gebruik van het merk dat niet onder controle van de merkhouder plaatsvindt en daardoor niet is omkleed met de waarborgen die de merkhouder ten aanzien van het gebruik van het merk door anderen nodig acht teneinde het merk de betekenis als drager van reputatie en goodwill te doen behouden, waardoor het merk aan waarde inboet?

## 2. Enkele opmerkingen over de achtergronden van de onderhavige zaak

2.1. Vraag 1 geeft weer wat naar mijn inzicht de kern van de zaak is: is hier sprake van "gebruik" in de zin van art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, dan wel van "ander gebruik" in de zin van het aldaar onder 2 bepaalde?

In het algemeen is "gebruik" door de merkgerechtigde in rechte gemakkelijker te bestrijden dan "ander gebruik". Toch verdedigen DB en MBN, o.m. in hun memorie aan het BenGH, dat sprake is van "ander gebruik". Dat hangt daarmee samen dat, zoals ook in de door de Hoge Raad gestelde vraag 1 tot uitdrukking komt, de uitputtingsregel van art. 13.A, derde lid (of: "*in fine*"), alleen t.a.v. "gebruik", maar niet t.a.v. "ander gebruik" door uw Hof toepasselijk is geacht<sup>5</sup>:

"Overwegende dat artikel 13, A, *in fine* handelt over «het gebruik van het merk voor waren die de merkhouder ... onder het

<sup>5</sup>) BenGH 2 febr. 1983, nr. A 82/1 (*Superox*), Jur. 1983, p. 1 (hier: p.5); NJ 1983, 450, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1984, p. 18. Enigszins anders: a.-g. Krings.

bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht»; dat uit deze be-  
 woordingen blijkt dat deze bepaling enkel betrekking heeft op  
 het geval bedoeld in art. 13, A, 1;

(...)

dat te dezen enkel sprake is van gebruik als bedoeld in artikel  
 13, A, 2, hoedanig gebruik niet kan worden aangemerkt als ge-  
 bruik zoals bedoeld in de laatste zin van artikel 13, A;"<sup>6</sup>.

2.2. In de procedure staat vast dat de "Mercedes automobielen" waarin  
 Haze handel drijft, en waarop zijn hier bedoelde publiciteit betrek-  
 king heeft door DB zijn geproduceerd en in de handel gebracht. De aan  
 het BenGH gestelde vragen dan ook betrekking op die situatie.

Voorts is niet gebleken dat Haze het zou doen voorkomen dat zij  
 lid van de Mercedes-dealerorganisatie ("official dealer") is.

Ongeacht of de uitputtingsregel van art. 13.A, derde lid, BMW  
 hier van toepassing is, is deze omstandigheid van belang voor de be-  
 oordeling van de economische achtergrond van de zaak en dus van de ge-  
 stelde vragen.

Voor die beoordeling verdient tevens het volgende vermelding. In  
 hun schriftelijke toelichting aan de Hoge Raad (p. 2) hebben DB en MBN  
 uiteengezet dat jaarlijks (kennelijk: in Nederland) sprake is van 15 à  
 20 gevallen waarin garagehouders die geen lid (meer) zijn van de Mer-  
 cedes-dealerorganisatie "het merk in kwestie" (klaarblijkelijk: MER-  
 CEDES[-BENZ]) gebruiken en daarbij volgens DB en MBN merkinbreuk ple-  
 gen<sup>7</sup>. De meeste gevallen worden in der minne geschikt, maar enkele  
 niet. Ook andere autofabrikanten zouden met dit verschijnsel te maken  
 hebben.

2.3.1. In hun memorie aan het BenGH hebben Db en MBN o.m. doen  
 stellen:

"Niet alleen indien de merkhouder de controle verliest over de  
 kwaliteit van zijn produkt maar ook indien hij de controle ver-  
 liest over de presentatie van zijn merk, zal de «réputation» van  
 zijn merk en daardoor ook die van zijn produkt in gevaar worden  
 gebracht. Art. 13A in fine, dat ten doel heeft de «goede faam»  
 van het merk te beschermen, werkt als een boemerang, indien het  
 merk in zijn reclamefunctie vrijelijk mag worden gebruikt door  
 derden." (p. 12)

"Het gaat Haze er (...) niet in de eerste plaats om, door het  
 gebruik van het merk MERCEDES aan het publiek aan te kondigen  
 dat men een auto van dat merk bij Haze kan kopen. Veel belang-  
 rijker is voor Haze om haar bedrijf te positioneren als een  
 "MERCEDES"-bedrijf. Door op opvallende wijze veelvuldig en op

<sup>6</sup>) Vgl. E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, 1991, § 3..7.4., p. 117/18; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nrs. 1249/1250, p. 517/518.

<sup>7</sup>) Zie ook: memorie aan het BenGH van de raadsman van DB en MBN, p. 2/3.

vele manieren in reclame met gebruikmaking van het merk MERCEDES aan te kondigen dat zij auto's van dat merk verkoopt, bereikt Haze dat het aureool van dat merk ook op haar afstraalt. het gaat niet, althans niet primair, om het aankondigen van de verhandeling van auto's, maar om gebruik te maken van de goede naam van MERCEDES voor het bedrijf van Haze." (p. 20/21)

"Mag Haze, die auto's van het merk MERCEDES verkoopt, het merk MERCEDES in het kader van die verkopen gebruiken om reclame te maken voor zijn bedrijf." (p. 22)

"De «niet-dealer», die met het merk MERCEDES reclame maakt voor zijn bedrijf(sactiviteiten) suggereert dat de kwaliteit van die bedrijfsactiviteiten op hetzelfde niveau staan als de kwaliteiten van de auto van het merk MERCEDES. Dat is de reden dat de «niet-dealer» wel reclame maakt voor zijn bedrijf met een merk als MERCEDES maar niet met een merk als LADA. Mercedes heeft een imago, LADA niet." (p. 43<sup>a</sup>).

2.3.2. Men moet deze uitlatingen zien in het licht van het betoog waarvan zij deel uitmaken. De strekking van dat betoog is: er is geen sprake van "gebruik", maar van "ander gebruik" en: als gevolg daarvan lijden DB en MBN schade.

Wat daarvan overigens zij: bestreden wordt niet dat de auto's die Haze onder het merk MERCEDES verhandelt ook Mercedessen zijn en evenmin dat Haze daartoe gerechtigd is. Door de uitputtingsregel is DB inderdaad de controle over de kwaliteit van haar produkt, nadat zij dat in het verkeer heeft gebracht, kwijt.

Zij kan proberen die kwaliteit ook na bedoeld tijdstip zo goed mogelijk te handhaven door het opleiden en bewerktuigen van haar dealers, maar zij kan de gebruikers van de door haar in het verkeer gebrachte waren niet dwingen van de diensten van die dealers gebruik te maken. Aan de door DB, blijkens het verwijzingsarrest (r.o. 4, sub (ii)), gestelde eisen zal wel een prijskaartje hangen. Als onafhankelijke ondernemingen, als Haze, minder goed opgeleid personeel hebben en minder goed geoutilleerd zijn<sup>9</sup>, dan staat daar mogelijk iets anders tegenover, bijv. dat zij goedkoper zijn. Daardoor krijgt de consument (in beginsel) de keuze tussen beter en goedkoper.

De vraag waar het om gaat is of Haze wèl Mercedes-auto's mag verkopen, maar onrechtmatig handelt wanneer zij op de hiervóór, in § 1.2.5., aangegeven wijzen, bekend maakt dit te doen, met gebruikmaking van het merk MERCEDES.

---

<sup>a</sup>) In het origineel voorkomende onderstrepingen heb ik weggelaten.

<sup>9</sup>) Dit is niet meer dan een hypothese. Ik beoog niet te beweren dat dit werkelijk zo is. Daarover staat niets vast.

Daarbij mag men m.i. als van algemene bekendheid veronderstellen dat auto's een zo sterk geïndividualiseerd produkt vormen, dat het aanbieden van - nieuwe of tweedehands - auto's zonder vermelding van het merk daarvan zinloos is. Mij aansluitend bij het door de raadsman van DB en MBN gegeven voorbeeld zou ik menen dat een handelaar beter "LADA-auto's" dan "auto's" zonder meer te koop kan aanbieden.

#### 2.4. Nederlandse en Belgische rechtspraak, met name over de autobranche<sup>1o</sup>:

- HR 13 januari 1984, NJ 1984, 398 m.nt. LWH;
- HR 24 februari 1984, BIE 1985, p. 30 m.nt. V.d.Z.;
- HR 20 januari 1989, NJ 1989, 375 m.nt. LWH;
- hof Den Haag 5 februari 1986, NJ 1987, 201;
- hof Den Haag 10 september 1987, NJ 1989, 219, BIE 1990, p. 251;
- hof Den Haag 14 april 1988, BIE 1989, p. 99;
- hof 's-Hertogenbosch 14 juni 1988, BIE 1991, p. 286;
- hof Amsterdam 22 december 1988, BIE 1989, p. 228;
- hof Den Haag 20 december 1990, IER 1991, p. 89;
- hof Den Haag 23 januari 1992, BIE 1992, p. 253;
- rb. Den Haag, 23 februari 1979, BIE 1980, p. 75;
- rb. Maastricht 26 maart 1981, BIE 1982, p. 176;
- rb. Almelo 27 mei 1981, BIE 1982, p. 118;
- rb. Arnhem 10 september 1981, BIE 1983, p. 271;
- rb. Haarlem 20 december 1983, BIE 1986, p. 87;
- rb. Arnhem 8 maart 1984, BIE 1986, p. 84;
- rb. Leeuwarden 19 februari 1987, BIE 1989, p. 96, NJ 1988, 573;
- rb. Utrecht 7 juli 1987, BIE 1990, p. 141;
- rb. Rotterdam 21 juni 1991, BIE 1992, p. 94;
- vz. Rb. van Koophandel Brussel, 14 juli 1980, BIE 1983, p. 268;
- vz. Rb. van Koophandel Brugge, 29 maart 1984, BIE 1986, p. 89.

### 3. Art. 13.A BMW en richtlijn 89/104/EEG

3.1. De nationale merkenwetten van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (waaronder de BMW) moeten worden aangepast ingevolge een

---

<sup>1o</sup>) Zie voorts: R.E. Ebbink, BMM Bull. no. 1/1990, p. 22 e.v.

richtlijn van de Raad van de EG<sup>11</sup>. Deze aanpassing had op 31 december 1992 haar beslag moeten krijgen, maar die datum is in de Benelux-landen niet gehaald.

Wel is op 15 december 1992 een protocol tot wijziging van de BMW vastgesteld, welk protocol o.m. aanpassing aan de genoemde richtlijn moet bewerkstelligen<sup>12</sup>. Dit protocol moet nog worden geratificeerd.

De in de onderhavige zaak aan het BenGH gestelde vragen hebben betrekking op de BMW, zoals deze thans luidt. De nationale rechter is echter verplicht het nationale recht - indien mogelijk - richtlijnconform uit te leggen. Zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft beslist

"geldt de uit een richtlijn voortvloeiende verplichting der Lid-Staten om het daarmee beoogde doel te verwezenlijken, alsook de verplichting krachtens artikel 5 EEG-Verdrag, om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, voor alle met overheidsgezag beklede instanties in de Lid-Staten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties. Bij de toepassing van het nationale recht, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen die dateren van eerdere of latere datum dan de richtlijn, moet de nationale rechter dit zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, ten einde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 189, derde alinea, EEG-Verdrag te voldoen."<sup>13</sup>

Onder nationaal recht en nationale rechter moeten Benelux-recht en het BenGH m.i. mede worden begrepen.

### 3.2. Voor zover hier van belang bepaalt de richtlijn:

#### *"Artikel 5*

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

<sup>11</sup>) Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), Pb.EG van 11 febr. 1989, L 40/1, ed. S & J 47 (aanv. 1992), p. 506.

<sup>12</sup>) Trb. 1993, nr. 12; ook afgedrukt als bijlage 6 (p. 295 e.v.) bij E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, 1991; zie voorts: Arkenbout, IER 1993. p. 1 e.v.

<sup>13</sup>) HvJ EG 13 nov. 1990, zaak 106/89 (Marleasing), Jur. 1990, p. I-4135, SEW 1992, p. 816, m.nt. C.W.A. Timmermans, NJ 1993, 163 (r.o. 8); in deze zin ook reeds: HvJ EG 10 april 1984, zaak 14/83 (Von Colson en Kamann) Jur. 1984, p. 1891, SEW 1985, p. 216, m.nt. A.Th.S. Leenen (r.o. 26).



2. Elke Lid-Staat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de Lid-Staat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

(...)

- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

(...)

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet de bepalingen in een Lid-Staat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

Art. 6 bevat beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, maar die lijken mij voor de hier gestelde vragen niet van belang.

#### "Artikel 7

1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd zijn."

3.3. Het wijzigingsprotocol van de BMW tot uitvoering van de richtlijn wil het huidige art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, van de BMW ongewijzigd laten, al wordt de nummering iets anders (13.A.1, aanhef en onder a). Art. 13.A, eerste lid, onder 2, zal volgens dat ontwerp worden gewijzigd en in twee onderdelen gesplitst (genummerd: 13.A.1.b. en 13.A.1.c.).

In deze twee laatste bepalingen zal het woord "ander" niet meer voorkomen. Evenals thans in art. 13.A.1.1, is in de nieuwe bepaling 13.A.1.a. "gebruik" gekoppeld aan "waren" waarvoor het merk is inge-

schreven of die hieraan soortgelijk zijn en evenals in het huidige art. 13.A.1.2. zal dat in 13.A.1.b. en c. niet het geval zijn.

3.4. Van beslissend belang voor de onderhavige zaak lijkt wat de reikwijdte is van de uitputtingsregel van art. 7, lid 1, van de richtlijn.

De richtlijn kent, zoals uit de hierboven weergegeven tekst van art. 5 blijkt, het thans in de BMW voorkomende terminologische onderscheid tussen "gebruik" en "ander gebruik" niet.

Wel is de uitputtingsregel van art. 7, lid 1, beperkt tot gebruik voor waren. De meeste bepalingen van art. 5 hebben betrekking op gebruik voor waren (of diensten, maar daarop kan de uitputtingsregel naar haar aard geen betrekking hebben).

De uitzondering is te vinden in art. 5, lid 3, aanhef en onder d, welke bepaling juist betrekking heeft op het geval dat hier aan de orde is.

3.5. Afhankelijk van de aan art. 7, lid 1, richtlijn te geven uitleg, zijn er voor de onderhavige problematiek twee denkbare uitgangspunten:

a. de uitputtingsregel heeft ook betrekking op het gebruik van het merk in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties (art. 5.3.d. richtlijn), voor zover die stukken of advertenties gericht zijn op de verkoop, reparatie, het onderhoud en dergelijke verrichtingen van waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht;

b. de uitputtingsregel heeft geen betrekking op het gebruik van het merk in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

3.6. Op grond van het bovenstaande zijn er vier mogelijkheden:

1. Indien uitleg a. de juiste is en er is in de gegeven casuspositie sprake van "gebruik" in de zin van de huidige tekst van de BMW, dan zal richtlijnconforme toepassing van de BMW niet tot enige wijziging in verhouding tot de juridische situatie zonder de richtlijn leiden;

2. Indien uitleg a. de juiste is en er is in de gegeven casuspositie sprake van "ander gebruik" in de zin van de huidige tekst van de BMW, dan zal, in afwijking van de juridische situatie zonder de richtlijn, de uitputtingsregel (voor zover aan de overige voorwaarden is voldaan) moeten worden toegepast;

3. Indien uitleg b. de juiste is en er is in de gegeven casuspositie sprake van "gebruik" in de zin van de huidige tekst van de BMW,

dan zal, in afwijking van de juridische situatie zonder de richtlijn, de uitputtingsregel van art. 13A, derde lid, BMW buiten toepassing gelaten moeten worden;

4. Indien uitleg b. de juiste is en er is in de gegeven casuspositie sprake van "ander gebruik" in de zin van de huidige tekst van de BMW, dan zal richtlijnconforme toepassing van de BMW niet tot enige wijziging in verhouding tot de juridische situatie zonder de richtlijn leiden.

Wat de mogelijkheden 2 en 3 betreft voeg ik aan het bovenstaande toe dat ik uitga van de veronderstelling dat het geschetste resultaat door wetsuitleg, en dus zonder de BMW zoals deze thans geldt geweld aan te doen, kan worden bereikt.

Mij beperkend tot mogelijkheid 2 zou ik menen dat een dergelijke uitleg op zichzelf denkbaar is. Men kan het derde lid van art. 13.A. ook op het geval van art. 13.A., eerste lid, onder 2, betrekken. Een alternatief met vrijwel het zelfde resultaat is dat men de omstandigheid dat het gaat om het ("ander") gebruik van een merk bij de verhandeling enz. van waren die de merkhouders onder dat merk in het verkeer heeft gebracht, kan opvatten als een geldige reden in de zin van art. 13.A.1.2.

3.7. Het bovenstaande brengt mij tot de bevinding, dat ongeacht het op de door de Hoge Raad gestelde vraag 1 te geven antwoord, de juiste uitleg van art. 7, lid 1, van de richtlijn beslissend kan zijn.

Meent uw Hof dat sprake is van "gebruik", dan kan de consequentie hetzij mogelijkheid 1, hetzij mogelijkheid 3 zijn. Kiest uw Hof voor "ander gebruik", dan is de consequentie hetzij mogelijkheid 2, hetzij mogelijkheid 4.

3.8. Het definitieve antwoord op de vraag hoe art. 7, lid 1, van de richtlijn moet worden uitgelegd, kan slechts gegeven worden door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG).

Een nationale rechterlijke instantie van een van de lid-staten van de EG kan (of moet) in voorkomende gevallen op grond van art. 177 van het EEG-verdrag een prejudiciële beslissing aan het HvJEG vragen.

Is ook het Benelux gerechtshof tot het vragen van zo'n beslissing bevoegd? Naar de letter is het geen "rechterlijke instantie van een der Lid-Statens". De bedoeling van art. 177 is echter de uniforme uitleg en toepassing van het gemeenschapsrecht, waaronder richtlijnen, te waarborgen. Ten opzichte van de Europese Gemeenschap en van de uni-

forme uitleg en toepassing van haar rechtsregels is niet relevant of een nationale rechter van één lid-staat een nationale wet van die lid-staat richtlijnconform uitlegt en daarbij op een interpretatievraag van die richtlijn zelf stuit, dan wel of dat het geval is bij een instelling als het Benelux Gerechtshof bij de uitleg van een gezamenlijke rechtsregel van enkele EG lid-staten, nl. de Benelux-staten, zoals de BMW.

Ik zou dan ook menen dat het BenGH bevoegd is het HvJEG een prejudiciële beslissing te vragen, waarbij thans in het midden kan blijven of het daartoe in voorkomende gevallen ook verplicht geacht moet worden. Voor die opvatting vind ik steun in de literatuur<sup>14</sup>.

In die zin zal ik concluderen.

#### 4. Korte behandeling van de gestelde vragen.

4.1.1. Vraag 1 vat ik, gezien het bovenstaande, aldus op: is sprake van "gebruik" in de zin van art. 13.A.1.1. BMW (waarbij ik, anders dan in de vraagstelling, de eventuele toepasselijkheid van art. 13.A, derde lid, buiten beschouwing laat), dan wel van "ander gebruik" in de zin van art. 13.A.1.2.?

4.1.2. Het belangrijkste uitgangspunt voor de beantwoording van die vraag lijkt mij het arrest van het BenGH in de zaak-Omnisport<sup>15</sup>. In dat arrest heeft uw Hof o.m. overwogen:

"dat het door Omnisport verdedigde standpunt erop neerkomt dat gebruik van een merk of van een daarmee overeenstemmend teken als handelsnaam voor - dus als aanduiding van - een onderneming steeds moet worden aangemerkt als gebruik van dat merk of teken in de zin van artikel 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W., indien in die onderneming waren worden verhandeld waarvoor dat merk is gedeponereerd;

Overwegende dat dit standpunt niet als juist kan worden aanvaard;

Overwegende immers dat uit de tekst van artikel 13.A, eerste lid, B.M.W. en uit de rechtspraak van het Hof (...) volgt dat voor gebruik van een merk (...) 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 (...) 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;

---

<sup>14</sup>) Vgl. v.d. Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, 1991, p. 4613 (H. Krück); Schermers/Waelbroek, Judicial Protection in the European Communities, 1987, § 672, p. 348.

<sup>15</sup>) BenGH 7 nov. 1988, nr. A 87/3, Jur. 1988, p. 90, NJ 1989, 300, m.n.t. L. Wichers Hoeth, BIE 1989, p. 181, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach.

dat daarom gebruik van een merk of van een daarmee overeenstemmend teken enkel als handelsbenaming of handelsnaam, dus enkel als aanduiding van een onderneming, niet als gebruik voor waren, in de zin van artikel 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W. kan worden aangemerkt;

Overwegende dat zulks niet wegneemt dat ook een handelsnaam een teken is dat in feite zodanig kan worden gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een of meer bepaalde, door de ondernemer verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden, hetgeen zich óók kan voordoen indien dat teken niet op de waren zelf, hun verpakking of etiketten wordt aangebracht;

Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het antwoord op de vraag of gebruik van een handelsnaam kan worden aangemerkt als gebruik voor waren in voormelde zin, afhangt van de bijzondere omstandigheden van het geval, immers dáárvan of sprake is van bijkomende feiten die aanleiding geven tot een opvatting van het publiek als (...) bedoeld;"

Uit de conclusie van de (toenmalige) advocaat-generaal Krings bij het BengH<sup>16</sup>:

"Ik ben derhalve van oordeel dat hoe het ook zij, het gebruik van een ingeschreven merk of van een overeenstemmend teken als handelsbenaming niet onder artikel 13.A,1 valt. Dit geldt dus ook als de titularis van de handelsnaam handel drijft in dezelfde waren als de merkhouders (...);

De strenge regel van art. 13.A,1<sup>o</sup> past niet in dit geval. De regel moet behouden blijven voor de eigenlijke merkinbreuken. Een uitbreiding van die regel tot de handelsnaam zou tot gevolg hebben dat in een reeks van gevallen, die klaarblijkelijk geen merkinbreuken uitmaken, de merkhouders onmeedogend zou kunnen optreden.

Zulke overdreven gevolgen kunnen voorkomen worden bij de toepassing van artikel 13.A.2. Die bepaling biedt een even afdoende bescherming, doch met meer omzichtigheid, doordat ze aan de rechter een voldoende beoordelingsmogelijkheid laat. (...)"

4.1.3. Een scherpe grens is er niet, "zodat de vraag waar het gebruik voor waren overgaat in ander gebruik afhangt van de feitelijke appreciatie"<sup>17</sup>. Ik voeg hier aan toe dat ook het resultaat dat men wil bereiken een rol kan spelen: wil men (in de tot dusverre geldende interpretatie) de uitputtingsregel toepassen? Is er een "geldige reden"? Kan aan de houder van het merk schade worden toegebracht?

In aanmerking nemend dat in confesso is dat Haze de beschermde merken, m.n. "MERCEDES-BENZ" mag gebruiken voor de verhandeling van de door DB onder dat merk in het verkeer gebrachte auto's en dat het alleen maar gaat of hij de in § 1.2.5. genoemde aanduidingen op brief-

<sup>16</sup>) Jur., p. 108.

<sup>17</sup>) A.-g. Asser in zijn conclusie bij het verwijzingsarrest (§ 2.21). Zie voorts Arkenbout, t.a.p., p. 96 e.v.; Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., nrs. 1034-1040, p. 424 e.v. en nr. 1160, p. 481.

papier, facturen en in advertenties mag gebruiken, zou ik toch willen overhellen naar het standpunt dat hier sprake is van "ander gebruik".

4.2.1. Vraag 2 houdt - kort samengevat - in of, indien hier "ander gebruik" moet worden aangenomen, de omstandigheid dat de waren door de merkhouder of diens licentienemer in het verkeer zijn gebracht een "geldige reden" in de zin van art. 13.A, eerste lid, onder 2, oplevert.

4.2.2. De vraag hangt samen met de kwestie of (EEG-)richtlijnconforme uitleg van de BMW ertoe leidt dat de uitputtingsregel ook bij "ander gebruik" moet worden toegepast. Als het antwoord op die vraag bevestigend luidt, dan kan men, zoals bleek, dat resultaat o.m. bereiken door uitputting van het merkrecht op de waren met welke verhandeling het "ander gebruik" samenhangt, als een "geldige reden" te beschouwen<sup>1e</sup>.

4.2.3. Bezielt men de vraag uit het gezichtspunt van de BMW alléén, dan zou het als "geldige reden" in de zin van art. 13.A.1.2. beschouwen van de uitputting van het merkrecht op de betrokken waren een sterke relativering van de duidelijke in het arrest-Superox (zie hiervóór) gegeven regel inhouden.

Op zichzelf zou ik voor een dergelijke nuancering sympathie hebben, maar daar staat tegenover dat een dergelijke nuancering, indien daar geen externe reden (zoals wetswijziging of richtlijnconforme interpretatie) voor bestaat, afbreuk zou doen aan de bestendigheid van de rechtspraak en daardoor aan de rechtszekerheid.

Daaruit vloeit voort dat naar mijn mening vraag 2, afgezien van overwegingen ontleend aan richtlijn 89/104/EEG, ontkennend moet worden beantwoord.

4.3.1. Vraag 3 bestaat uit twee onderdelen, aangegeven met de letters a. en b.

4.3.2. (a) Het gebruiken van het merk op voor het publiek opvallende wijze, veelvuldig en op vele manieren lijkt mij eigen aan het maken van reclame. Indien dit niet toegestaan zou zijn, zou men in feite bedrijven als Haze belemmeren reclame te maken voor hun rechtmatige han-

---

<sup>1e</sup>) Zie over het begrip "geldige reden" S.J.A. Mulder en P.A.C.E. van der Kooy, BIE 1982, p. 195 e.v., alsmede R. Laret, BIE 1985, p. 200 e.v.

delsactiviteiten, hetgeen maatschappelijk onwenselijk lijkt en niet aan bescherming van het merkrecht inherent is.

4.3.3. (b) Het feit dat de aankondigingen niet alle activiteiten van het bedrijf betreffen, maar slechts een *belangrijk* afzonderlijk deel, lijkt mij niet van belang voor de beantwoording van de vragen 1 en 2.

4.4.1. Vraag 4 komt slechts aan de orde bij bevestigende beantwoording van vraag 2.

Gezien het antwoord dat ik in § 4.2.3. op vraag 2 heb voorgesteld, kom ik aan vraag 4 niet toe.

Ten overvloede wijd ik aan deze vraag enkele korte beschouwingen.

4.4.2. Neemt men aan dat de omstandigheid dat de aankondiging betrekking heeft op waren waarvoor de uitputtingsregel van toepassing is, een geldige reden oplevert, dan lijkt mij inderdaad vereist dat het merk in terstond duidelijk aanwijsbaar verband met de waren wordt gebruikt en dat in beginsel door het gebruik van het merk niet een onjuiste indruk bij het publiek kan ontstaan.

Bij dat laatste teken ik aan dat dit onderdeel van de vraag moeilijk geheel in abstracto kan worden beantwoord. Het hangt van de aard van de onjuiste indruk af. *Misleiding*<sup>19</sup> van het publiek moet in strijd met de notie "geldige reden" worden geacht. In lang niet in elk geval waarin door gebruik van een merk bij het publiek een onjuiste indruk kan ontstaan is echter sprake van misleiding (laat staan van bewuste misleiding) door de gebruiker van het publiek.

4.4.3. Verband met individuele waren lijkt mij een te zware eis, die ook moeilijk met een normale bedrijfsvoering te verenigen is.

4.5.1. Vraag 5, onder a, houdt in of bij de toepassing van art. 13.A.1.2. schade die slechts het gevolg is van een concurrentieverhouding tussen het bedrijf dat het merk gebruikt en de merkhouders of diens licentienemers buiten aanmerking moet blijven.

4.5.2. Concurrentie is slechts denkbaar tussen ondernemingen die functioneren in dezelfde geleding van de productie-distributiekolom.

---

<sup>19</sup>) Memorie DB en MBN aan het BenGH, nr. 53.

Merkhouder DB is een autoproducent. Haze vervult de functies van detaillist en dienstverlener aan het publiek. Tussen hen bestaat geen concurrentie.

Wel bestaat concurrentie tussen (bedrijven als) Haze en garage-bedrijven die deel uitmaken van de Mercedes-dealerorganisatie. Of zodanige concurrentie tot schade leidt, is niet bij voorbaat zo vanzelfsprekend als het op het eerste gezicht misschien lijkt. De door Haze gemaakte reclame, gericht op het merk MERCEDES, kan ook andere handelaren ten goede komen. Concurrentie kan stimuleren tot betere prestaties en daardoor een positief effect op alle concurrenten hebben.

Afgezien daarvan is door enkele concurrentie toegebracht nadeel als zodanig niet onrechtmatig<sup>20</sup>.

Daar komt nog bij dat, aannemend dat sprake kan zijn van schade voor de handelaren van de dealer-organisatie als gevolg van het optreden van Haze, dat dan toch geen schade voor de merkhouder (DB), zoals art. 13.A.1.2. verlangt, is.

4.5.3. Vraag 5, onder b, heeft betrekking op schade, voortvloeiend uit het gebruik van het merk dat niet onder controle van de merkhouder plaatsvindt en daardoor niet is omkleed met de waarborgen die de merkhouder ten aanzien van het gebruik van het merk nodig acht, ten einde het zijn betekenis als drager van reputatie en goodwill te doen behouden.

Ik veronderstel dat de vraag met "waarborgen" doelt op de in r.o. 4, onder (ii), vermelde gegevens (zoals voorlichting, instructie en technische outillage van tot de dealer-organisatie behorende ondernemingen).

Die waarborgen staan echter in verband met service-verlening. Die is echter niet (meer) aan de orde: het gerechtshof in Den Haag heeft Haze immers verboden aanduidingen m.b.t. Mercedes-service te gebruiken en daarin heeft Haze berust.

4.5.4. De aanduidingen waarom het nu gaat (zie r.o. 4, onder (v) van het verwijzingsarrest, alsmede § 1.2.5. van de onderhavige conclusie) hebben, naar het mij voorkomt, uitsluitend betrekking op de *verkoop* van (nieuwe en gebruikte) Mercedes-auto's. Activiteiten als verkoop van benzine en olie, doorsmeren en plaat- en spuitwerk plegen niet gebonden te zijn aan bepaalde automerken en dat is in de weergegeven tekst ook kennelijk niet bedoeld. Bij reparaties kan dat anders zijn, maar de plaatsing van dat woord en het gebruik van het woord "alle"

---

<sup>20</sup>) Vgl. gerechtshof Den Haag, 20 dec. 1990, IER 1991, p. 89. Zie ook Arkenbout, t.a.p., p. 106.



wijzen niet in de richting van beperking tot auto's van het merk Mercedes.

Zelfs al zouden er ook "waarborgen" zijn die op de verkoop van Mercedes-auto's betrekking hebben (in de omschrijving van de feiten blijkt daarvan niet en ik kan mij ook niet voorstellen wat men daaronder zou kunnen verstaan), is niet duidelijk hoe schade, als die waarop de vraag betrekking heeft, door het gebruik van het merk op briefpapier, facturen of in advertentie zou kunnen worden veroorzaakt.

De omstandigheid dat Haze, als gevolg van de uitputtingsregel, door DB in het verkeer gebrachte auto's mag verkopen, impliceert dat hij daaraan ook bekendheid mag geven. Indien al schade van de hier bedoelde aard zou kunnen worden veroorzaakt, dan zal dit geschieden door de verkoop van de waren, maar niet door de vermelding van die verkoop op briefpapier, facturen of in advertenties.

4.5.5. Hieruit volgt dat beantwoording van vraag 5 (b) naar mijn mening overbodig is.

#### 5. Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat het Benelux Gerechtshof aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële beslissing zal vragen over de uitleg van art. 7, lid 1, van de richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, nr. 89/104/EEG, in het licht van het hiervóór, in § 3.4. en § 3.5., betoogde.

Aanvullend en ten dele subsidiair concludeer ik de gestelde vragen als volgt te beantwoorden:

*vraag 1:* ander gebruik, in de zin van art. 13.A, eerste lid, onder 2, BMW;

*vraag 2:* nee

*vraag 3, a:* nee

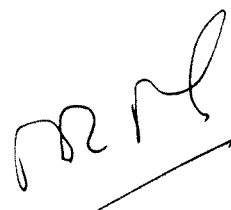
*vraag 3, b:* nee

*vraag 4:* komt (nog) niet aan de orde

*vraag 5, a:* ja

*vraag 5, b:* behoeft geen antwoord.

Den Haag, 18 mei 1993

  
plv. a.-g.