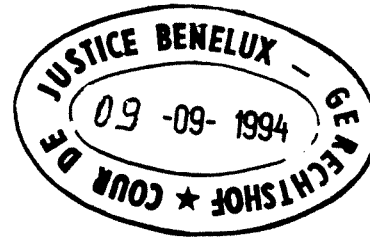


REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

AS

Nr. A 93/7



A 93/7/6

B E N E L U X - G E R E C H T S H O F

Conclusie van de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate

inzake:

De vennootschap naar Frans recht COMPAGNIE GÉNÉRALE DES
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN,

tegen:

1. De besloten vennootschap naar Duits recht MICHELIN
BESTECK UND METALLWARENFABRIKATION WERNER MICHELS,
2. C.M. BONGERS NIJMEGEN B.V.,
3. ALAG INTERNATIONAL B.V..

1. De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 17 december 1993 nr. 15.112, RvdW 1994, 6 c, IER 1994, 4, p. 21 een vraag van uitleg gesteld betreffende de artt. 12A in verbinding met 1, 3 en 13A, eerste lid onder 2 BMW in het kort geding tussen de in het hoofd hierboven vermelde partijen.

2. Deze vraag van uitleg houdt in:

"Indien de houder (i.c. Michelin; t.K.) van een woordmerk dit merk gebruikt in een uitvoering waarvan de vormgeving onderscheidend vermogen bezit doch niet (als beeldmerk) is gedeponeerd, belet het bepaalde in artikel 12 onder A BMW hem dan zich krachtens artikel 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW te verzetten tegen gebruik (door Michels c.s.; t.K.) - als in deze laatste bepaling bedoeld - van een teken dat een zodanige gelijkenis vertoont met het merk in vorenbedoelde uitvoering, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht?"

3. Een verwante vraag werd door de Hoge Raad aan Uw Hof voorgelegd bij arrest van 20 november 1992 nr. 14.731, NJ 1994, 388 (DWFV), IER 1993, 4, p. 15. Aangezien die zaak werd geschikt, is het echter niet tot beantwoording door Uw Hof gekomen.

4. Uw Hof is tot beantwoording van de gestelde vraag van

uitleg bevoegd. Ik meen dat dit geen nadere toelichting behoeft.

5. Voor de omschrijving van de feiten waarop de door Uw Hof te geven uitleg moet worden toegepast mag ik verwijzen naar punt 5 van het arrest van de Hoge Raad en de daaraan voorafgaande conclusie van Mr. Koopmans.

6. Nu de Hoge Raad in deze samenvatting zowel de in eerste aanleg ingestelde primaire vordering (punt 5 onder vii) als de in appel toegevoegde subsidiaire vordering (punt 5 onder viii) zonder nadere mededeling noemt, heb ik getwijfeld, of de vraagstelling de beide vorderingen betrof dan wel alleen de subsidiaire. Gezien de overwegingen in het arrest onder 3.1 (met name 3.1.4) en 3.2.1, neem ik aan dat nog slechts de subsidiaire vordering bij de vraagstelling aan de orde is. Vgl. ook de conclusie van Mr. Koopmans onder 12 en 13 aanhef. In deze zin ook de memorie van antwoord (A 93/7/4) van Michelin onder 1.6.

7. Volledigheidshalve vermeld ik in dit verband dat niet de vraag is gesteld, of voor het geval de vraag van uitleg bevestigend wordt beantwoord, het gebruik van het woordmerk zelf, als primair gevorderd, aan Michels c.s. verboden kan worden, dan wel slechts het gebruik in de gewraakte stylistische vorm, in de vraagstelling genoemd: "uitvoering". Het

eerste was reeds feitelijk niet meer aan de orde. Vgl. overigens onder meer BenGH 1 juni 1978, A 77/3, Jur. (1975-1979), p. 133, NJ 1978, 480 (LWH onder 1 en 2), BIE 1979, 1, p. 3, Benelux-Basisteksten IV, 4, p. 520; Gielen-Wichers Hoeth (1992), 1087, 1353.

8. Uitgangspunt voor de vorderingen van Michelin is haar Benelux-depot van het woordmerk MICHELIN. Zonder zodanig depot zou de vordering niet-ontvankelijk zijn (art. 12A BMW). Er kan ook geen schadevergoeding worden toegekend voor aan het depot voorafgegane feiten.

9. Deze keuze van de Beneluxwetgever voor het depot (waaronder begrepen de inschrijving bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom; internationaal depot) als ontstaansgrond voor het recht op merk (art. 3 BMW) is tot stand gekomen, omdat geen van de van elkaar verschillende, destijds geldende, stelsels in de drie Benelux-landen bevredigend gevonden werd. Het belang van depot als ontstaansgrond werd onderlijnd in het Gemeenschappelijk commentaar van de drie regeringen op art. 12, in ontwerp nog art. 13 BMW (Benelux-Kwartaalbericht - opgenomen in folio S.221/1963 - Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, 15-01, p. 19; Benelux-Basisteksten V, 1 art. 12, p. 53; Sch. en J. 47, 1987, p. 82-84).

10. In het gemeenschappelijk commentaar van de drie regeringen wordt deze keuze onder meer als volgt gemotiveerd (R.I.B. 15-01, p. 7; Benelux-Basisteksten V, 1, p. 34; Sch. en J. 47, 1987, p. 25/26):

a. "Indien het recht door het eerste gebruik (zoals in het oude recht het geval was; t.K.) wordt verkregen, brengt dit voor de gebruiker, wiens merk is gedeponeerd en ingeschreven, het gevaar mede, dat hij zich het uitsluitend recht betwist ziet door een eerdere gebruiker, van wiens bestaan het register niet rept..."

b. "De nadelen, die de verkrijging van het recht door het eerste gebruik met zich medebrengt, overtreffen ruimschoots de eraan verbonden voordelen. De beperking, volgens welke het uitsluitend recht slechts kan worden uitgeoefend na inschrijving, schijnt evenmin *de rechtsonzekerheid* (ik cursiveer; t.K.), welke voortvloeit uit het bestaan van mogelijke niet ingeschreven rechten van eerdere maar onbekende gebruikers, in voldoende mate op te heffen."

c. "Daarom stelt het ontwerp voor het uitsluitend recht te doen ontstaan uit het eerste depot (artikel 3)."

d. "Weliswaar vertoont dit systeem het nadeel, dat een onbekende gebruiker van een merk, die heeft nagelaten zijn merk te deponeren, geen aanspraak meer kan maken op een uitsluitend recht, wanneer de latere gebruiker van een overeenstemmend merk eerder dan hij heeft gedeponeerd, maar dit nadeel weegt niet zwaar, indien men van de opvatting uitgaat, dat de belanghebbende kringen van handel en industrie

die merkrechten willen verkrijgen, na de invoering van de eenvormige wet, zullen weten, dat tijdig deponeren van het merk onontbeerlijk is."

11. De rechtszekerheid die het depot als grondslag voor het recht op merk biedt, heeft dus de doorslag gegeven. Derden - onder wie in geding ook de rechter - moeten zich door kennisneming van het register de zekerheid kunnen verschaffen, welk merk als zodanig beschermd is (en welke waren deze bescherming betreft; vgl. hierbij nog de gedachtenwisseling in de R.I.B. 15-3, p. 17 n.a.v. het verschil tussen de Nederlandse en Franse tekst van art. 3 lid 2 onder a). Vgl. over een vergelijkbare gedachtengang met betrekking tot de Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen: BenGH 16 december 1991, nr. A 90/6, Jur. 1991, 12, p. 40, NJ 1992, 785 (Spoor), RW 1991-1992, p. 804, BIE 1992, 58, p. 194, IER 1992, 13, p. 62 met mijn conclusie onder 25-31, waarbij mijn conclusie onder 12 (over de BMW) en 40, 49 en 50 (over de BTMW) voorafgaand aan BenGH 21 december 1990, nr. A 89/6, Jur. 1990, 11, p. 68, NJ 1991, 429 (DWFV), RW 1990-1991, p. 905, BIE 1991, 53, p. 203.

12. Het gebruik dat de merkgerechtigde in feite van zijn merk maakt, is in dit licht dan ook in beginsel geen object van bescherming in de BMW. Vgl. R.I.B. 15-2, p. 9, eerste twee alinea's.

13. Gebruik als bedoeld speelt evenwel nog wel een rol in de BMW.

14. In de eerste plaats valt hier te wijzen op het verval van het recht op het merk door niet-gebruik op normale wijze in het economisch verkeer binnen het Benelux-gebied gedurende bepaalde termijnen, een en ander zoals nader bepaald in art. 5 lid 3 BMW (een wellicht iets minder gelukkig voorbeeld is te vinden in R.I.B. 15-3, p. 22 eerste volle alinea).

15. Ik mag deze uitzondering hier verder onbesproken laten.

16. Van meer belang is in casu de in art. 4 lid 6 BMW omschreven uitzondering op het verkrijgen van recht op merk door depot, namelijk het geval waarin dit depot te kwader trouw is geschied. Voor het aannemen van kwade trouw is immers het weten (of behoren te weten) van een eerder feitelijk gebruik van dat merk, ofschoon niet gedeponerd, in een naar tijd bepaalde voorafgaande periode onder omstandigheden relevant, zoals uit de in genoemd artikellid gegeven voorbeelden blijkt. Zie hierbij art. 14B BMW.

17. Nadat in art. 3 van het oorspronkelijk ontwerp voor het verkrijgen van een recht op merk depot te goeder trouw was vereist, is onder invloed van het rapport van de Nederlandse merkencommissie (p. 3-11), welk rapport zich bevindt in

folio S.221/1963, de regeling op voormelde bepaling toege-
spitst. Zie R.I.B. 15-2, p. 9, 10; 15-3, p. 9, 10, p. 16,
p. 18, 19, p. 28, 29.

18. Een eerder depot moet dus wijken voor een later depot
(zonder depot immers geen vordering; art. 12 BMW), indien
het eerdere wegens de wetenschap bij de eerste deposant van
het reeds feitelijk bestaande gebruik door de latere deposant
als merk binnen de Benelux als te kwader trouw gedeponeerd
moet worden aangemerkt. Gebruik van een teken als merk door
degeen, die als gevolg van een door hem later verricht depot
van dat teken merkgerechtigde wordt, kan dus relevant zijn.

19. Zoals reeds onder 8 hierboven gezegd, zijn de vorderingen
van Michelin gebaseerd op het door haar gedeponeerde woordmerk
MICHELIN. Michels gebruikt ook dit woordmerk, dat eveneens
(internationaal) gedeponeerd is.

20. De vorderingen van Michelin zijn op art. 13A lid 1 onder
2 BMW gebaseerd, omdat Michels het woordmerk niet gebruikt
voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor
soortgelijke waren. Het gaat dus om "ander gebruik", als
bedoeld in genoemd punt 2 van lid 1 van het artikel.

21. Tegen dit andere gebruik kan Michelin zich ingevolge
genoemde bepaling onder meer verzetten, indien van het

woordmerk gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Zie verder 29 hieronder.

22. Het gebruik van het woordmerk op zichzelf leidde daartoe onder de door Michelin aangevoerde omstandigheden naar het oordeel van het Hof niet. Zie het arrest van de Hoge Raad onder 3.1.1.

23. Niet onbegrijpelijk oordeelde de Hoge Raad onder 3.1.2 " 's Hofs oordelen dat de 'kans op verwarring (omtrent de herkomst) met producten of bedrijf van Michelin zeer gering (is), nu Michelin producten van een geheel andere aard verkoopt', en dat de 'mogelijkheid van associatie met producten van Michelin, ook waar het gaat om kaarten en gidsen (...) nauwelijks aanwezig' te achten is."

24. De schadefactor, bestaande in verminderde exclusiviteit van het merk, heeft het Hof eveneens in zijn oordeelsvorming betrokken, terwijl de daartegen geformuleerde klacht al evenzeer faalde.

25. Anders oordeelde het Hof over de klacht dat Michels door de presentatie van haar woordmerk steeds meer "opschuift" naar de presentatie van Michelins merk, namelijk door het gebruik van vrijwel identieke dikgedrukte kapitalen. Daarom-

trent overwoog het Hof in de weergave door de Hoge Raad onder 3.2.1, "dat zich de mogelijkheid van associatie met de producten/diensten van Michelin zou kunnen voordoen, zulks met potentiële 'verwateringsschade' voor Michelin."

26. Toch wees het Hof de vorderingen van Michelin ook voor zover gebaseerd op deze grond af, omdat Michelin een beeldmerk in deze uitvoering van het woordmerk niet had gedeponereerd en voor een vordering tot bescherming van een zodanige door het Hof onderscheidend geachte uitvoering van het merk een daartoe strekkend depot vereist is. Zodanige uitvoering is volgens het Hof evenzeer als merk in de zin van artikel 1 BMW te beschouwen.

27. De al dan niet juistheid van dit oordeel is - zoals hierboven reeds bleek - de inzet van de vraag van uitleg van de Hoge Raad (zie 2 hierboven).

28. De vraag van uitleg werd gesteld in het kader van art. 13A lid 1 onder 2 BMW (zie 2 hierboven), waarop de vorderingen van Michelin ook berustten (zie 20 hierboven). Het komt aldus primair aan op de vraag, wat in dat kader afgewogen moet worden.

29. Hier kan als uitgangspunt gelden het antwoord ten aanzien van de vragen 1 en 2 van BENGH 22 mei 1985, nr. A 83/1,

Jur. 6 (1985), p. 1, NJ 1985, 770 (LWH onder 2), RW 1985-1986, p. 1901, BIE 1986, 59, p. 231 (DWFV): "55. Bij zijn beslissing of is voldaan aan het in art. 13A eerste lid aanhef en 2° BMW gestelde vereiste dat door het 'ander gebruik' van het merk of van een overeenstemmend teken 'aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht', dient de rechter rekening te houden met alle bijzonderheden van het gegeven geval, zowel die betreffende het merk van degene die zich op de wetsbepaling beroept, als die betreffende het merk of teken tegen welks gebruik deze zich verzet. Beslissend is daarbij uitsluitend of, gezien alle omstandigheden van het gegeven geval, de mogelijkheid bestaat dat het 'ander gebruik' de merkhouder schade berokkent."

30. Aangezien het hier (art. 13A sub 2 BMW) over schadelijke overeenstemming gaat, zoals deze in het geval van art. 13A sub 1 BMW wordt verondersteld (vgl. Martens, BIE 1971, p. 202), is het wellicht goed ter vergelijking te wijzen op de uitleg van het woord "overeenstemmend" in de artt. 3, 13A en 14 B BMW door Uw Hof in het eerdere arrest van 20 mei 1983, nr. A 82/5, Jur. 4 (1983), p. 36, Benelux-Basisteksten IV, 4, p. 617, NJ 1984, 72 (LWH), BIE 1984, 40, p. 137 (DWFV):
a. Dit woord "moet aldus worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen merk en een teken sprake is, wanneer - ~~mede~~ gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk

in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkens vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt;"

b. "Mitsdien:

A. Het volstaat niet dat een woordmerk dat naar het oordeel van de rechter onderscheidend is, gecombineerd wordt met een woord, een grafiek of een afbeelding, opdat er geen overeenstemming tussen beide merken meer zou bestaan;

B. In geval van toevoeging aan een woordmerk als bedoeld onder A van een ander teken moet de rechter overeenstemming uitsluiten indien hij oordeelt dat de combinatie niet een zodanige gelijkens met het eerste merk oplevert dat daardoor associaties met dat merk kunnen worden gewekt."

31. Er moet dus ook rekening worden gehouden met alle bijzonderheden betreffende het merk van degene die zich op de wetsbepaling beroept, in casu Michelin.

32. Uit het in de memorie van antwoord (A 93/7/4) onder 2.3 en het reeds hierboven onder 7 genoemde arrest van Uw Hof volgt niet reeds dat de presentatie van een woordmerk onder bedoelde bijzonderheden aan zijde van de agerende merkgerechtigde valt. In dat arrest ging het immers om bestrijding van gebruik, dat door de presentatie van het later gedeponeerde

woordmerk inbreuk maakte. Tegen inbreukmakend gebruik kan de merkgerechtigde zich altijd verzetten, ook al moet hij het gedeponeerde woordmerk, omdat dit op zichzelf in het gegeven geval "geen aanleiding tot verwarring omtrent de herkomst der waren (zou) kunnen geven", respecteren. Vgl. bijv. Spoor, Intreerede VU A'dam 1990 "De gestage groei van merk, werk en uitvinding", p. 48/49.

33. De presentatie van door Droste gedeponeerde beeldmerken (nl. "de achthoekige bovenzijde van de nieuwe verpakking" en "het achthoekige zegel dat op die verpakking wordt gebruikt") speelde wel een rol in HR 2 maart 1990 NJ 1991, 148 (DWFV), BIE 1990, 63, p. 199 (vNH), IER 1990, 30, p. 64.

34. De achthoekige vorm van de verpakking had de wederpartij Baronie gedeponeerd. Droste deed dit eerst na de eerste aanleg, hetgeen het Hof aanleiding gaf deze achthoekige vorm van de verpakking en kleurcodering weg te denken bij zijn beoordeling of sprake was van inbreuk door Baronie op de beeldmerken van Droste.

35. De Hoge Raad achtte dit in strijd met het hierboven onder 30 besproken arrest van Uw Hof; hier was sprake van een mee te wegen bijzonderheid van het gegeven geval, "waaronder (r.o. 3.2; t.K.) mede de wijze van gebruik van het merk en het teken valt."

36. Deze rechtsoverweging 3.2 sloot de Hoge Raad vervolgens af met de volzin: "Zou het Hof te dezer zake betekenis hebben toegekend aan het in zijn r.o. 6.2 gereleveerde in eerste aanleg nog niet gedeponeed zijn van de 'achthoekige vorm', dan is zulks eveneens onbegrijpelijk, nu ook de omstandigheid dat toen nog geen vormmerk was gedeponeed als Droste op 7 juli 1988 alsnog gedeponeed heeft, niet kan rechtvaardigen dat, bij een vergelijking als voormeld ter zake van de beeldmerken, de achthoekige vorm buiten beschouwing wordt gelaten, nog daargelaten hetgeen hierna onder 3.4 (waarvan de derde en vierde alinea gaan over de stelling van Droste dat het depot door Baronie van haar verpakking als vormmerk te kwader trouw is geschied, vgl. 16-18 hierboven; t.K.) ter zake van de vormmerken zelf zal worden overwogen."

37. Naar de mening van Brinkhof BIE 1991, p. 3 gaat de Hoge Raad in zijn uitleg te ver, omdat het depot de voorwaarde én de begrenzing vormt van elke actie tot bescherming van een merk.

38. Van Nieuwenhoven Helbach is dat in zijn naschrift op p. 4 in beginsel met Brinkhof eens, maar meent dat toevoeging van een bijzonderheid bij het gebruik van het merk gewicht in de schaal legt als de gebruiker van het teken ook daarin de merkgerechtigde volgt. Zo ook Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen in Dorhout Mees "Nederlands handels- en faillissementsrecht II (1989), nr. 971, p. 396, 397.

39. Wichers Hoeth, "Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht (1993) brengt een variantie aan. Hij stelt op p. 148 dat uitgangspunt bij de vergelijking is "het merk zoals het is gedeponeerd en het teken zoals het is gebruikt", doch vermeldt op p. 154 dat onder de bijzondere omstandigheden die bij vergelijking meegewogen moeten worden, begrepen is de wijze waarop het merk wordt gebruikt. In zijn noot 124 hierbij tekent hij evenwel aan: "Met onderscheidende elementen die niet zijn gedeponeerd, mag geen rekening worden gehouden....." Zo ook Gielen-Wichers Hoeth, "Merkenrecht" (1992), nrs. 928 slot, 1085, 1086, 1100.

40. Spoor heeft zich in zijn onder 32 hierboven aangehaalde Intreerede p. 48-52 tegen dit laatste gekeerd: "Helaas heeft de wetgever de mogelijkheden van het depot overschat; indien men dit uitgangspunt consequent wil handhaven zal men voor iedere verpakking en bij iedere wijziging daarvan, zoals in geval van aanpassing van de lay-out, iets dat van tijd tot tijd onvermijdelijk is, al is het maar om de mode te volgen, reeksen nieuwe depots moeten verrichten.... Want net als in het octrooirecht is ook in het merkenrecht het register slechts het vertrekpunt, niet de bron van alle wijsheid." Ook met omstandigheden die voor depot vatbaar zouden zijn geweest, moet rekening worden gehouden.

41. Arkenhout, "Handelsnamen en merken" (1991) vermeldt op p. 100 en 104 het arrest van de Hoge Raad en deze discussie,

maar geeft geen commentaar.

42. Ik meen dat in de literatuur terecht zoveel nadruk wordt gelegd op het depot als ontstaansbron van het merkrecht, zoals een en ander in de BMW met het oog op de rechtszekerheid is geregeld. Ik verwijs naar hetgeen hierboven onder 8-12 is aangetekend. Bij de beantwoording van de vraag, of sprake is van merkinbreuk, zal de vergelijking in beginsel dan ook betreffen het merk zoals het is gedeponneerd tegenover het teken (of merk) zoals het is gebruikt.

43. Evenzeer geldt dat hierbij met alle bijzonderheden van het gegeven geval rekening moet worden gehouden, waaronder begrepen de bijzonderheden betreffende het merk van degene die zich op de wetsbepaling beroept. Ik verwijs naar 29-31 hierboven.

44. Naast de bijzonderheden, die uit het merk zelf of uit de aard van de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, voortvloeien en die niet voor depot vatbaar zijn, kan ook onder omstandigheden het gebruik dat van het merk door de merkgerechtigde (in casu Michelin) wordt gemaakt, een rol spelen.

45. Hier ligt evenwel een grens, nu in het stelsel van de BMW bescherming van een merk in beginsel uitsluitend op grond

van een depot daarvan wordt gegeven. De in te roepen onderscheidende elementen moet in beginsel daaruit blijken.

46. In dit verband acht ik evenwel van belang, dat op de regel dat door depot merkrecht wordt verkregen, de uitzondering bestaat dat het depot te kwader trouw werd verricht. Men zie hierboven onder 16-18.

47. Wanneer op grond van eerder, niet gedeponeerd gebruik van een teken of vorm tegen een depot als te kwader trouw verricht opgekomen kan worden, valt niet goed in te zien, dat zulks niet tegen dat gebruik zou kunnen wanneer dat depot (vooralsnog) van zijde van de wederpartij achterwege is gelaten.

48. Voor de ontvankelijkheid van zodanige vordering is evenwel depot aan zijde van de eiser vereist (art. 12A BMW), zij het dat depot hangende het geding de aanvankelijk bestaande niet-ontvankelijkheid opheft. Zodanig (aanvullend) depot had Michelin ook in dit geding kunnen verrichten, zoals Droste dat heeft gedaan in het geval van het onder 33-36 hierboven besproken arrest van de Hoge Raad.

49. In casu is het woordmerk MICHELIN gedeponeerd, dat als zodanig op zichzelf tegen elke vorm van gebruik door anderen (vgl. 30 onder b hierboven, waarbij Braun, Précis de marques

de produits et de service, 1987, nrs. 396 en 397) wordt beschermd, mits aan de verdere voorwaarden van art. 13A BMW is voldaan. Vgl. bijv. Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), nr. 928, p. 384.

50. In het licht van het hierboven uiteengezette meen ik dat onder de bij de vraag naar merkinbreuk mede af te wegen bijzonderheden betreffende het gedeponeerde woordmerk van degene die de bescherming daarvan inroept, mede begrepen kan zijn diens gebruik in een bepaalde uitvoering van dat woordmerk en wel voor zover het overnemen van het gebruik van het woordmerk (de uitvoering daarvan) door de wederpartij als zij dit als (beeld)merk - in casu dan in feite een in een bepaalde stijl gegoten uitvoering van het woordmerk - zou deponeren, jegens de eerste een depot te kwader trouw zou opleveren in de zin van art. 4 lid 6 BMW.

51. De afbakening van deze mitigering van de depot-eis valt dus samen met die van art. 4 lid 6 aanhef BMW en past bij de onder a en b van dat artikellid gegeven voorbeelden, ook al is in casu geen sprake van "soortgelijke waren."

52. Wie zich wil beroepen op onderscheidende elementen buiten kwade trouw van de wederpartij, moet zich op depot - publiciteit - kunnen beroepen. Vrije concurrentie en vrij economisch verkeer in het Beneluxgebied zijn de regel. Vgl.

Martens in losbladige "Onrechtmatige daad" VI, nr. 2 onder 1 en 4, nr. 128 onder 8; Koopmans, AMI 1994, p. 107-111. Vgl. voorts Furstner en Geuze BIE 1988, p. 215-220 over art. 13 BMW en EEG-harmonisatie.

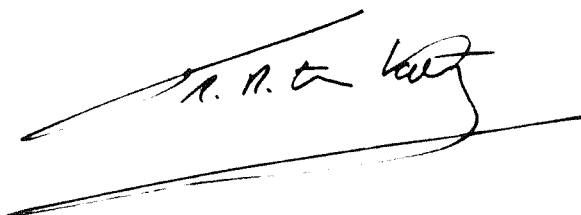
53. De voorgestelde oplossing schijnt mij op deze wijze in het systeem van de BMW te passen.

54. Ik meen de gestelde vraag van uitleg, gelet op dit een en ander, bevestigend te moeten beantwoorden met de toevoeging "tenzij het in de vraag bedoelde gebruik van het teken (de uitvoering van het woordmerk) wanneer dit als (beeld)merk zou worden gedeponneerd, tot een depot zou leiden dat jegens degenen die zich op bescherming van zijn woordmerk beroept, als te kwader trouw verricht in de zin van art. 4 lid 6 aanhef BMW zou moeten worden aangemerkt."

De conclusie strekt tot beantwoording van de door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde vraag van uitleg in de zin als onder 54 hierboven uiteengezet.

's-Gravenhage 6 september 1994.

De Advocaat-Generaal,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. N. van der ...', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.