

Arrest  
van 19 december 1997  
in de zaak A 96/2  
-----

Inzake :

BEAPHAR

tegen

NEDERMA

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt  
du 19 décembre 1997  
dans l'affaire A 96/2  
-----

En cause :

BEAPHAR

contre

NEDERMA

*Langue de la procédure : le néerlandais*

**HET BENELUX-GERECHTSHOF**

in de zaak A 96/2

1. Gelet op het op 29 maart 1996 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 15.889 van de besloten vennootschap BEAPHAR B.V., gevestigd te Raalte (Beaphar), en de besloten vennootschap NEDERLANDSE DERMOLIN MAATSCHAPPIJ NEDERMA B.V., gevestigd te Nijmegen (Nederma), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld ;

**TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :**

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven :

(i) Beaphar produceert zogenoemde aanvullende diervoeding, waaronder sedert 1985 hartvormige gisttabletten voor huisdieren. Op 22 oktober 1985 heeft zij het vormmerk "hart" bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd voor waren in de klasse 31 (voedingsmiddelen voor dieren met name gistsnoepjes voor honden en katten).

(ii) Beaphar verkoopt de door haar geproduceerde hartvormige gisttabletten onder eigen woord- en beeldmerken - "harten 2 (of 3) snoepjes" - aan dierenwinkels ; haar marktaandeel bedraagt volgens eigen stellingen meer dan 50 %. Tevens worden door Beaphar geproduceerde hartvormige tabletten met toestemming van Beaphar (merklicentie) onder de aanduidingen "Fapro" (ten processe ook wel genoemd "Fabro") en "Friskies" in supermarkten verkocht en onder de aanduiding "Hema Kat" in de warenhuizen van Hema, zonder dat op of in de verpakking op enigerlei wijze wordt verwezen naar Beaphar.

(iii) Nederma houdt zich eveneens bezig met het produceren en verhandelen van diervoeding. Zij fabriceert onder meer hartvormige gisttabletten voor katten, welke in Duitsland door een Duitse onderneming onder de naam "Herzis" op de markt worden gebracht.

(iv) Beaphar heeft, naar zij stelt, haar concurrenten die niet van háár afkomstige hartvormige gisttabletten op de Nederlandse markt brengen, in rechte aangesproken. Deze procedures hebben, aldus Beaphar, geleid ofwel tot beëindiging van het door haar

gewraakte gebruik van de hartvorm ofwel tot een schikking waarbij partijen elkaar over en weer een merklicentie hebben verleend.

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

1 (a) Wanneer in het kader van de vraag of sprake is van inbreuk op een vormmerk, de beschermingsomvang van dat merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, en zich de situatie voordoet dat de houder van dat vormmerk de door hem in die vorm geproduceerde waren onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer brengt en daarnaást andere marktdeelnemers heeft toegestaan om van hen [het Hof begrijpt : hem] afkomstige soortgelijke waren met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer te brengen, doch met andere benaming(en) en/of met een eigen woord- en/of beeldmerk en met vermelding van hun eigen onderneming, moet dan worden aangenomen dat dat vormmerk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet of dat dit onderscheidend vermogen verloren is gegaan op de grond dat die vorm het publiek niet - meer - in staat stelt de waar als afkomstig van de onderneming van de merkhouder, althans als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen ?

1 (b) Moet, indien vraag 1 (a) bevestigend dient te worden beantwoord, in een situatie als in die vraag omschreven worden aangenomen dat dat verlies aan onderscheidend vermogen valt toe te rekenen aan het toedoen of nalaten van de houder van het merk en dat, zo het verlies aan onderscheidend vermogen van voldoende betekenis is, de houder van het merk zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken ? Maakt het daarbij verschil of de merkhouder concurrenten die zonder zijn toestemming soortgelijke waren met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer brengen, in rechte aanspreekt ?

1 (c) Moet, bij bevestigde beantwoording van de voorafgaande vragen, worden aangenomen dat het verlies van onderscheidend vermogen van het vormmerk van zodanige betekenis is, dat de houder van het merk zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken, ook wanneer een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waren wel zal herkennen als afkomstig van de onderneming van de merkhouder althans als afkomstig van één bepaalde onderneming, waarbij opmerking verdient dat, naar Beaphar heeft gesteld, haar aandeel in de markt van hartvormige gisttabletten meer dan 50 % bedraagt ?

2 (a) Heeft art. 5, aanhef en onder 4, BMW uitsluitend betrekking op woordmerken, of ook op vormmerken ?

2 (b) Is voor verval van het recht van merk als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 4, BMW vereist dat het betrokken teken de (meest) gebruikelijke aanduiding van de waar is

geworden, of is voldoende dat het teken enigszins gebruikelijk, althans gebruikelijk is geworden, zonder dat daaraan in de weg behoeft te staan dat het product óók (in belangrijke mate) met andere tekens (in dit geval : in andere vormen) op de markt wordt gebracht ?

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

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een door de Griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5. Overwegende dat mr Ch. Gielen en mr R.E. Ebbink, advocaten te Amsterdam, namens partij Beaphar een memorie en een nadere memorie hebben ingediend ;

6. dat mr D.W.F. Verkade, advocaat te Amsterdam, en mr L. De Gryse, advocaat te Brussel, namens partij Nederma een memorie en een memorie van antwoord hebben ingediend ;

7. dat ter zitting van het Hof van 16 december 1996 te 's-Gravenhage het standpunt van Beaphar is toegelicht door mr Ch. Gielen en mr E.S. van der Vlist, advocaten te Amsterdam, die een pleitnota hebben ingediend, en het standpunt van Nederma is toegelicht door mr D.W.F. Verkade, die eveneens een pleitnota heeft ingediend ;

8. Overwegende dat de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok op 6 mei 1997 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

9. Overwegende dat partijen hebben laten weten ermee in te stemmen dat het Hof de zaak zal berechten in de samenstelling zoals deze op het ogenblik van de beraadslaging zal zijn ;

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

*met betrekking tot alle vragen :*

10. Overwegende dat niet blijkt dat in het debat voor de Hoge Raad ter sprake is geweest of het geschil van partijen, nu daarin arrest zou worden gewezen ná het op 1 januari 1996 in werking treden van het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zou moeten worden beslist met toepassing van de BMW zoals deze door dit protocol is gewijzigd (de nieuwe BMW), dan wel met toepassing van de BMW zoals deze voordien gold (de oude BMW) ;

11. dat evenmin blijkt dat toen, of in een eerder stadium van het geding is gedebatteerd over de vraag of bij toepassing van de oude BMW deze al dan niet zou moeten worden uitgelegd overeenkomstig de Eerste richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten ;

12. dat tegen deze achtergrond en mede in aanmerking genomen dat de Hoge Raad zich, anders dan in eerdere gevallen, terzake niet heeft uitgelaten, moet worden aangenomen dat de Hoge Raad uitleg verlangt van de oude BMW, zonder dat daarbij de richtlijn wordt betrokken ;

13. Overwegende dat Nederma evenwel voor het Hof heeft doen betogen dat dit geding behoort te worden beslist met toepassing van de nieuwe BMW, die richtlijn-conform moet worden uitgelegd, althans met toepassing van de oude BMW, maar richtlijn-conform uitgelegd, aan welk betoog Nederma vooreerst de slotsom heeft verbonden dat de vragen van de Hoge Raad moeten worden betrokken op de nieuwe BMW, althans op de oude

BMW, maar richtlijn-conform uitgelegd, en vervolgens dat het Hof deze vragen niet zou moeten beantwoorden dan nadat het op zijn beurt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) heeft gesteld en deze zijn beantwoord, dan wel dat het Hof beantwoording van de vragen van de Hoge Raad zou moeten aanhouden totdat door een uitspraak van het HvJEG zekerheid is verkregen terzake van zijn bevoegdheid tot het stellen van prejudiciële vragen ;

14. Overwegende dat in het midden kan blijven of bij een gang van zaken als hiervoor omschreven de prejudiciële procedure voor het Hof ruimte biedt voor het voor het eerst opwerpen van stellingen als kort weergegeven onder 13, omdat de stellingen van Nederma miskennen :

- (1°) dat de vragen van de Hoge Raad uitsluitend betrekking hebben op een tweetal geschilpunten die het debat ook in de feitelijke instanties van meet af aan hebben beheerst, te weten *of ten tijde van het instellen van de vordering in conventie - 7 april 1992 - op grond van de toenmalige feitelijke omstandigheden* het door Beaphar uit hoofde van het depot van 22 oktober 1985 verkregen recht op het vormmerk "hart" was vervallen, dan wel of het onderscheidend vermogen waarover dit merk ten tijde van zijn deponering beschikte, in zodanige mate verloren was gegaan dat Beaphar zich toen op grond van dit merk niet (meer) vermocht te verzetten tegen gebruik van de hartvorm voor gisttabletten dat leidt tot het in de handel brengen van hartvormige gisttabletten onder een eigen benaming en met vermelding van een andere leverancier dan Beaphar ; en

- (2°) dat deze geschilpunten naar hun aard enkel beslist konden en - gezien het rechtszekerheidsbeginsel - enkel beslist kunnen worden met toepassing van het ten tijde van het instellen van de vordering in conventie geldende recht, te weten de oude BMW die toen nog niet richtlijn-conform behoefde te worden uitgelegd ;

*met betrekking tot de onder 2 gestelde vragen :*

15. Overwegende dat het Hof eerst de door de Hoge Raad onder 2 geformuleerde vragen van uitleg van artikel 5, aanhef en onder 4, (oud) BMW onder ogen zal zien omdat deze van de verste strekking zijn ;

16. Overwegende dat zowel de tekst van artikel 5 (oud) als geheel die erop wijst dat deze bepaling limitatief de gevallen opsomt waarin het recht op een merk vervalt, als de geschiedenis en bewoordingen van, alsmede de toelichting op het in dit artikel onder 4 bepaalde sterke steun geven aan de opvatting dat het onder 4 bepaalde uitsluitend ziet op het daarin geregelde specifieke geval dat het onderscheidend vermogen van een *woordmerk* geheel verloren is gegaan doordat het in het normale taalgebruik de gebruikelijke aanduiding voor de desbetreffende waar of dienst is geworden en niet gezegd kan worden dat dit teloorgaan op geen enkele wijze aan de merkhouder kan worden toegerekend ;

17. dat weliswaar aan deze opvatting het bezwaar kleeft dat daarin ligt besloten dat in alle andere gevallen waarin het desbetreffende teken elk onderscheidend vermogen heeft verloren, niettemin het recht op het merk blijft bestaan, terwijl dit resultaat niet valt te rijmen met het uitgangspunt van de wet dat een teken alleen dan een merkrecht kan opleveren indien het onderscheidend vermogen heeft, maar dat dit bezwaar in het licht van hetgeen hierna onder 22 en 23 zal worden overwogen tegenover de onder 16 samengevatte argumenten onvoldoende zwaar weegt om een andere opvatting te aanvaarden ;

18. Overwegende dat uit een en ander volgt dat de onder 2 (a) gestelde vraag aldus moet worden beantwoord dat artikel 5, aanhef en onder 4 (oud) BMW uitsluitend betrekking heeft op woordmerken, zodat de onder 2 (b) gestelde vraag geen behandeling behoeft ;

*met betrekking tot de onder 1 gestelde vragen :*

19. Overwegende dat bij de beantwoording van de door de Hoge Raad onder 1 gestelde vragen moet worden vooropgesteld dat, naar vaste rechtspraak van het Hof,

- een merk is een teken dat kan dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, dat wil zeggen dat het geschikt is die waren of diensten van soortgelijke waren of diensten te onderscheiden en hun herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren ;

- het onderscheidend vermogen van een merk niet een constante grootte is, maar een veranderlijke, die onder meer van belang is in het kader van de - hier aan de orde zijnde - vraag welke beschermingsomvang aan het desbetreffende merk moet worden toegekend ;
- het in vorenbedoeld kader aankomt op de opvattingen van het daarvoor in aanmerking komend publiek niet ten tijde waarop het recht op het desbetreffende merk ontstond, maar ten tijde van het als inbreuk makend gewraakte gebruik van het merk of een overeenstemmend teken ;

20. Overwegende dat het Hof bij de beantwoording van de onder 1 geformuleerde vragen ervan uitgaat dat deze betrekking hebben op een ten tijde van het door de merkhouder als inbreuk op zijn vormmerk gewraakte gebruik bestaande marktsituatie, waarin het publiek niet (meer) in staat is de desbetreffende waar op grond van de hartvorm als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen, welke situatie is ontstaan doordat de in die vorm geproduceerde waar door de merkhouder en door andere marktdeelnemers in het verkeer is gebracht met gebruikmaking van uiteenlopende benamingen en verschillende woord- en/of beeldmerken ;

21. Overwegende dat in de hiervoor bedoelde marktsituatie het vormmerk niet (meer) kan dienen om de waar van de onderneming te onderscheiden, hetgeen betekent dat dit merk zijn onderscheidend vermogen geheel heeft verloren ;

22. Overwegende dat, indien het onderscheidend vermogen waarover een vormmerk ten tijde van zijn deponering beschikte ten tijde van het door de merkhouder als inbreuk op zijn vormmerk gewraakte gebruik van zijn merk reeds geheel verloren is gegaan, de merkhouder zich niet op grond van zijn merkrecht tegen dat gebruik kan verzetten ;

23. Overwegende dat daarbij - anders dan in het uitzonderlijke geval dat het onderscheidend vermogen eerst na de aanvang van de inbreukprocedure geheel of ten dele verloren is gegaan (zie het arrest van het Hof van 13 december 1994 in de zaak A 93/3, *Jurisprudentie* 1994, deel 15, p. 56 e.v.) - niet van belang is of het verlies van onderscheidend vermogen waarvan ten tijde van het aangevochten gebruik van het merk sprake is, geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de merkhouder ;

24. Overwegende dat evenmin ter zake doet de in de eerste vraag onder c genoemde omstandigheid dat een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder in de als merk gedeponeerde vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het



verkeer gebrachte waar wel zal herkennen als afkomstig van één bepaalde onderneming, nu deze omstandigheid onverlet laat dat het vormmerk zelf onderscheidend vermogen mist ;

25. Overwegende dat uit het hiervoor overwogene volgt dat de onder 1 geformuleerde vragen geen verdere behandeling behoeven ;

#### **TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :**

26. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

27. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ;

28. dat gelet op het vorenstaande de kosten van de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald op f. 4.000,- voor elk van de partijen ;

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

30. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 maart 1996 gestelde vragen ;

#### **VERKLAART VOOR RECHT :**

*ten aanzien van de onder 2 gestelde vragen :*

31. Het bepaalde in artikel 5, aanhef en onder 4, (oud) BMW heeft uitsluitend betrekking op woordmerken ;

*ten aanzien van de onder 1 gestelde vragen :*

32. In de in de vraag onder 1(a) omschreven situatie waarin de als merk gedeponeerde vorm van de waar het publiek niet (meer) in staat stelt die waar als afkomstig van de merkhouder, althans als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen met als gevolg dat het vormmerk onderscheidend vermogen mist, kan de merkhouder zich niet met een beroep op het hem toekomende recht op dat vormmerk ertegen verzetten dat de in de desbetreffende vorm geproduceerde waar door derden in het verkeer wordt gebracht ;

33. Daarbij is niet van belang (i) of het verlies van onderscheidend vermogen van het vormmerk kan worden toegerekend aan toedoen of nalaten van de merkhouder en (ii) dat het publiek de door de merkhouder in de desbetreffende vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar wel herkent als afkomstig van de onderneming van de merkhouder althans van één bepaalde onderneming.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, eerste vice-president, P. Kayser, tweede vice-president, F.H.J. Mijnsen, R. Gretsch, J. Jentgen, rechters, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, de heren M. Lahousse, I. Verougstraete en mevrouw M. Charlier, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 19 december 1997 door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th. B. ten Kate, advocaat-generaal en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. DEJONGE

S.K. MARTENS