

BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

EERSTE ADVOCaat-GENERAAL
HOOFD VAN HET PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA REGENCE
1000 BRUXELLES
TEL. 519.38.61

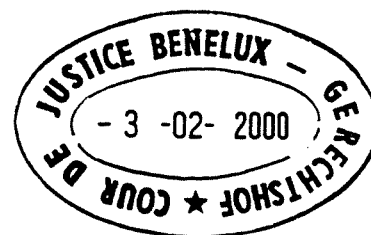
LE PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL
CHEF DU PARQUET

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

1. Bayerische Motorenwerke AG.
2. BMW Nederland B.V.

tegen

R.K. Deenik



A 97/1/6

28 januari 2000

1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE ZAAK

1.1.1. Het verwijzingsarrest¹ (ro. 3.1.) is uitgegaan van de hierna samengevatte feiten.

“(i) BMW AG brengt in tal van landen, en sedert 1930 in Beneluxlanden, door haar vervaardigde automobielen in de handel. Zij heeft bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk BMW en twee figuurmerken voor onder meer motoren, automobielen zomede onderdelen van en toebehoren voor motoren en automobielen gedeponeerd.

(ii) BMW AG heeft voor het in de handel brengen van de door haar vervaardigde automobielen in elk land een dealerorganisatie opgezet, in Nederland te zamen met BMW Nederland B.V., welke vennootschap onder toezicht van BMW AG zorg draagt voor de instandhouding van die organisatie.

(iii) De bij de dealerorganisatie aangesloten bedrijven hebben het recht om, zolang zij van de organisatie deel uitmaken, voor hun bedrijfsuitoefening gebruik te maken van voormelde merken. Deze ondernemingen hebben zich daartegenover jegens BMW c.s. verplicht om bij de service- en garantieverlening en bij de verkoopbevordering die hoge normen van technische kwaliteit aan te houden, welke BMW noodzakelijk acht.

(iv) Deenik heeft een garagebedrijf en heeft zich daarbij in het bijzonder toegelegd op de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW en op reparatie en onderhoud van automobielen van dat merk. Hij is niet aangesloten bij de dealerorganisatie van BMW c.s.”

1.1.2. Tevens is, zoals uit de vraagstelling² blijkt, de Hoge Raad ervan uitgegaan dat het hier gaat om “waren die door dan wel met toestemming van de merkhouders onder dat merk in het verkeer zijn gebracht”.

1.2. BMW AG en BMW Nederland (hierna gezamenlijk aan te duiden als BMW) hebben bij exploit van 21 februari 1994 het onderhavige geding (op verkorte termijn) aangespannen voor de rechtbank te Zwolle.

BMW heeft gevorderd dat de rechtbank Deenik wegens merkinbreuk zou verbieden – kort gezegd – op enige wijze, o.m. in van hem uitgaande reclame-uitingen gebruik te maken van de merken van BMW AG of van enig overeenstemmend teken.

1.3.1. De rechtbank heeft een aantal uitlatingen van Deenik in advertenties aangemerkt als ongeoorloofd gebruik en heeft Deenik een verbod opgelegd om aldus gebruik te maken van de aan BMW toebehorende woord- en beeldmerken.

1.3.2. De rechtbank heeft voorts geoordeeld dat het Deenik wel vrij staat om in advertenties uitlatingen te bezigen als "Reparaties en onderhoud van BMW" omdat daarin op voldoende duidelijke wijze tot uiting komt dat deze uitlating alleen betrekking heeft op waren van het merk BMW.

Voor dit gebruik van het merk bestaat derhalve, voor zover het al niet valt onder de uitzonderingsbepaling van art. 13A, derde lid, (oud) van de Benelux Merkenwet, hierna aan te duiden als BenMw³, een geldige reden en de merkhouders kan daardoor geen schade lijden.

1.3.3. De rechtbank heeft het tevens geoorloofd geacht dat Deenik uitlatingen als "Specialist in BMW" en "gespecialiseerd in BMW" gebruikt.

1. HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314, m.nt. D.W.F. Verkade.

2. Onder (b), zie hierna, § 2.1.

3. De veel (ook in het verwijzingsarrest) gebruikte afkorting "BMW" voor deze uniforme wet is m.i. in de onderhavige zaak niet goed bruikbaar.

BMW heeft namelijk niet betwist dat Deenik specialistische ervaring met BMW-auto's heeft. Voorts heeft de rechtbank overwogen dat het niet aan BMW is om uit te maken wie zich specialist in BMW ('s) mag noemen.

1.4. Van dit vonnis is BMW in appel gegaan bij het gerechtshof te Arnhem.

Het hof heeft bij arrest van 22 augustus 1995 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

1.5. BMW heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. De (toenmalige) advocaat-generaal bij de Hoge Raad Vranken heeft geconcludeerd tot het stellen van vragen aan het BenGH over de uitleg van art. 13A (oud) BenMw en aan het HvJ EG over de verenigbaarheid daarvan met het systeem van de eerste EG merkenrichtlijn⁴.

1.6. De Hoge Raad heeft in zijn genoemde arrest van 7 februari 1997 (ro. 6) vijf vragen aan het HvJEG voorgelegd, die het HvJEG heeft beantwoord bij arrest van 23 februari 1999⁵.

2. HET GEDING VOOR HET BENGH

2.1. De door de Hoge Raad in genoemd arrest aan het BenGH gestelde vragen luiden als volgt:

“(a) Moet het voormelde Protocol⁶ en/of de BMW aldus worden uitgelegd dat, indien in een geding dat de merkhouder op grond van het bepaalde in art. 13A (oud) BMW aanhangig heeft gemaakt, het cassatieberoep zich richt tegen een vóór 1 januari 1996 tot stand gekomen uitspraak, het vóór 1 januari 1996 geldende recht van toepassing blijft?

(b) Indien iemand zonder toestemming van de merkhouder gebruik maakt van diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij (A) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot waren die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel (B) specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren, is dan sprake van:

(i) gebruik van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, in de zin van art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 1e (oud) BMW; of

(ii) gebruik van dat merk voor diensten dat heeft te gelden als gebruik van het merk in de zin van art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 1e, (oud) BMW, aangenomen dat gezegd kan worden dat soortgelijkheid in de zin van art. 39 bestaat tussen deze diensten en de waren waarvoor het merk is ingeschreven; of

(iii) ander gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt (art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 2e, (oud) BMW)?

Maakt het voor de beantwoording van deze vraag verschil of het gaat om aankondiging (A) dan wel om aankondiging (B)? Maakt het, mede gezien het bepaalde in art. 13A, derde lid, BMW voor het antwoord op de vraag of de merkhouder zich tegen voormeld gebruik kan verzetten, verschil of sprake is van gebruik als bedoeld onder (i), (ii) dan wel (iii)?

(c) Kan de merkhouder, aangenomen dat in de beide of in één van de in de aanhef van vraag (b) omschreven gevallen sprake is van gebruik van zijn merk in de zin van art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 1e, (oud) BMW, zich enkel met vrucht tegen dat gebruik verzetten, wanneer degeen die aldus van het merk gebruik maakt, daarmee de indruk wekt dat zijn onderneming behoort tot de organisatie van de merkhouder, of kan hij zich ook tegen dat gebruik verzetten, indien de gerede kans bestaat dat door de wijze waarop het merk voor deze aankondigingen wordt gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie?

4. Richtlijn 89/104/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PbEG 1989, L40/1, S&J 47, [aanv. 1992] p. 506 e.v.).

5. Zaak C 63/97, Jur. 1998, p. I-3603, Ondernemingsrecht 1999-5, p. 142.

6. Benelux-Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Beneluxverzameling, dl. 5, p. 87 e.v., Trb. 1993, 1 en Trb. 1995, 169 en 229).

(d) Luiden de antwoorden op de onder (b) en (c) gestelde vragen anders, indien het huidige art. 13A BMW van toepassing is?"

2.2. Partijen hebben bij het BenGH memories ingezonden en vervolgens voor dit Hof pleidooi doen voeren.

3. *BESPREKING VAN DE AAN HET BENGH GESTELDE VRAGEN*

3.1. **Vraag (a)**

3.1.1. De eerste vraag van de Hoge Raad vindt haar oorzaak in het feit dat het cassatieberoep in het onderhavige geval is ingesteld op 10 november 1995, dus voordat op 1 januari 1996 het in noot 5 genoemde Protocol in werking was getreden. Het Protocol heeft de BenMw in overeenstemming gebracht met de in noot 4 genoemde EG-richtlijn.

De aanpassing heeft niet tijdig plaatsgehad, want zij had volgens de richtlijn uiterlijk op 31 december 1992 haar beslag moeten krijgen.

3.1.2. Op de vraag van de Hoge Raad of de lidstaten aan beperkingen zijn gebonden bij het bepalen van overgangsrecht ter zake van de genoemde EG-richtlijn, waarin overgangsrecht afgezien van de bepaling van art. 5, lid 4, ontbreekt, heeft het HvJEG in zijn in noot 5 genoemde arrest geantwoord (ro. 24) dat:

"(...) onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen, het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingregels van de richtlijn - te laat - van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels wordt beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen."

3.1.3. Het in noot 6 genoemde Protocol bevat zelf geen bepalingen van overgangsrecht. Uit de overgangsbepalingen in het Benelux-verdrag inzake de warenmerkenbepalingen 29-35 is m.i. geen algemene regel, die ook voor het Protocol zou gelden af te leiden.

De nationale rechter zal zich daarom bij de toepassing van het Protocol door zijn nationale recht en door algemene regels van rechtszekerheid laten leiden.

3.1.4. Het in een geval als het onderhavige toepassen van de oude, niet aangepaste, regelgeving berust op het systeem dat voor het Nederlandse recht is neergelegd in art. 74, lid 4, van de Overgangswet NBW.

Partijen zijn de procedure begonnen onder het oude recht en de feiten waarvan in deze procedure moet worden uitgegaan zijn al onder het oude recht vastgesteld, uiteindelijk door het gerechtshof te Arnhem in zijn arrest van 22 augustus 1995, welke datum de Hoge Raad dan ook in de formulering van vraag (a) beslissend heeft geacht.

3.1.5. De vaststelling van de relevante feiten geschiedt onvermijdelijk tegen de achtergrond van een bepaalde juridische situatie. De uitspraak van het Arnhemse gerechtshof is tot stand gekomen onder het merkenrecht, zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van het Protocol van 2 december 1992.

Voortzetting van de procedure met toepassing van diezelfde regelgeving doet zoveel mogelijk recht aan wat partijen ten tijde van het wijzen van het arrest van dat hof konden verwachten, dus aan eisen van rechtszekerheid.

3.1.6. Het EG recht staat volgens het HvJEG niet in de weg aan het – in het kader van overgangsrecht – toepassen van de niet aan de richtlijn aangepaste BenMw⁷.

Wel zal de nationale rechter (waaronder hier het BenGH begrepen moet worden) de BenMw, voor zover mogelijk, richtlijnconform moeten uitleggen. Deze, door het HvJEG in de onderhavige zaak bevestigde, regel geldt wanneer een richtlijn niet, te laat⁸ of incorrect is uitgevoerd, algemeen⁹, dus ook wanneer nog niet aan een richtlijn aangepast nationaal recht bij wege van overgangsrecht wordt toegepast¹⁰.

3.1.7. De omstandigheid dat EG-richtlijn 89/104 de verplichting heeft doen ontstaan de BenMw met ingang van een bepaalde datum zoveel mogelijk in overeenstemming met die richtlijn uit te leggen, kan tot gevolg hebben dat de rechter, en met name ook het BenGH zich gehouden zal zien op eerder gegeven interpretaties terug te komen.

3.1.8. Ik zou vraag a als volgt willen beantwoorden:

In een geval waarin een cassatieberoep zich richt tegen een vóór 1 januari 1996 tot stand gekomen uitspraak, zodat de feiten vóór die datum zijn vastgesteld, blijft de BenMw, zoals deze vóór 1 januari 1996 luidde, van toepassing.

De desbetreffende bepalingen van de BenMw moeten – althans wanneer de uitspraak waartegen het cassatieberoep zich richt, tot stand gekomen is na de datum waarop richtlijn 89/104/EEG in het nationale recht, hier: de BenMw, had moeten zijn omgezet, d.w.z. 31 december 1992 – zo veel mogelijk in overeenstemming met die richtlijn worden uitgelegd.

3.2. Vragen (b) en (c)

3.2.1. De kern van deze vraag lijkt mij of de twee typen aankondiging die in de vraag zijn geformuleerd "gebruik" in de zin van art. 13.A, aanhef en onder 1 (oud) BenMw (d.w.z. voor de waren

7. Zie hierover C.L. de Vries Lentsch-Kostense, Overgangsrecht, Mon. NBW A25, 1992, p. 57 e.v.

8. Voor richtlijn 89/104 is dat: na 31 december 1992.

9. HvJEG 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 (ro. 8); 14 juli 1994, zaak C-91/92 (Facini Dori), Jur. 1994, p. I-3325, SEW 1995, p. 432, m. nt. S. Prechal, NJ 1995, 321. In deze zin ook reeds: HvJEG 10 april 1984, zaak 14/83 (Von Colson en Kamann) Jur. 1984, p. 1891, SEW 1985, p. 216, m.nt. A.Th.S. Leenen (ro. 26). Zie ook nr. 10 van de conclusie (onder 3) voor HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314 m.nt. D.W.F. Verkade met verwijzingen naar de conclusie voor BenGH 20 december 1993, nr. A 92/5, Jur. BenGH 1993, p. 65, NJ 1994, 638 m.nt. D.W.F. Verkade (Benz/Haze). Voorts: Kapteijn/VerLoren van Themaat, Inleiding tot het recht van de EG (1995), p. 325, 331; G. Betlem, IER 1994, p. 104-110; S. Prechal, Directives in European Community Law, diss., UvA 1995, p. 200 en dezelfde, Informatierecht/AMI 1997, p. 23-27; T. Heukels, NJB 1997, p. 1845-1850, R.H. Lauwaars/C.W.A. Timmermans, Europees recht in kort bestek, 1999, p. 106-107. Zie voor een expliciete verwijzing van het BenGH naar de Richtlijn het arrest van 13 juni 1994, zaak A 92/6 (Wolf Oil/Century Oils), Jur. BenGH 1994, p. 17, NJ 1994, 666.

10. In het midden kan blijven in hoeverre dit ook geldt voor de zgn. incubatieperiode, de periode tussen de totstandkoming van de richtlijn en het tijdstip waarin zij uiterlijk in nationaal recht had moeten zijn omgezet. De vraagstelling heeft daarop geen betrekking omdat deze eventualiteit zich in de zaak die tot het verwijzingsarrest aanleiding gaf, niet voordeed. Ik zou overigens menen dat het richtlijnconform interpreteren tijdens deze "incubatielijd" om redenen van rechtszekerheid ongewenst is, wanneer dit geschiedt in afwijking van bestaande uitleg. Is de betrokken vraag van uitleg niet eerder beantwoord, dan is daarentegen richtlijnconforme interpretatie, zoal niet geboden, in elk geval, om redenen van continuïteit (naar de toekomst), gewenst, vgl. ook HvJEG 18 december 1997, zaak C-129/96, Jur. 1997, p. I-7411 (Inter-Environnement Wallonie). Zie voorts Prechal, diss. (a.w., noot 9), p. 22-23 en dezelfde, NJB 1998, p. 510 lk. onderaan, n.a.v. het in de vorige zin genoemde arrest.

waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren), dan wel “*ander gebruik*”, in de zin van art. 13.A, onder 2 (oud) BenMw, opleveren.

In het kader van de onderhavige vraagstelling is van belang dat de uitputtingsregel van art. 13.A, derde lid¹¹, alleen geldt voor gebruik, maar niet voor ander gebruik¹².

3.2.2. Door te beslissen (eventueel in afwijking van een eerdere uitleg) dat een bepaalde gedraging geen ander gebruik, maar gebruik oplevert, geeft men een ruimere strekking aan de uitputtingsregel.

Deze benadering is evident teleologisch, maar de verplichting rechtsregels richtlijnconform uit te leggen leidt vrijwel onvermijdelijk tot teleologische interpretatie.

3.2.3. Ik zou menen dat het, in het licht van het voorgaande, nuttig is na te gaan of de noodzaak bestaat de BenMw (oud) in de periode tussen het moment waarop richtlijn 89/104 in nationaal recht omgezet had behoren te zijn (1 januari 1993) en de inwerkingtreding van het daartoe strekkende Benelux-Protocol (1 januari 1996) op grond van richtlijnconforme interpretatie anders uit te leggen dan voorheen.

Kort samengevat gaat het erom te onderzoeken of die richtlijn in de context van de onderhavige aan het BenGH voorgelegde vragen, een bepaalde, van een eerder gegeven interpretatie afwijkende, uitleg van de BenMw indiceert.

3.2.4.1. Naar EG-recht wordt geen onderscheid gemaakt tussen “gebruik” (voor de waren) en “ander gebruik”, zoals 13.A, eerste lid, (oud) van de BenMw dat deed. In zijn al genoemde arrest n.a.v. de vragen die de Hoge Raad in de zaak BMW/Deenik aan het HvJEG heeft gesteld (zie noot **5**), heeft laatstgenoemd Hof beslist:

“Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.”

3.2.4.2. Voor het zonder toestemming van de merkhouder gebruik maken van diens merk ten-einde aan het publiek aan te kondigen dat een derde, met name een wederverkoper, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden verricht aan waren die door of met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, geldt op grond van het arrest in de zaak-Dior/Evora van het HvJEG¹³ het volgende.

Wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, staat het een wederverkoper niet alleen vrij deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen (artt 5 en 7 van de richtlijn).

11. Ook wel aangeduid (zie bijv. het in de volgende noot genoemde arrest) als: art. 13A *in fine*.

12. BenGH 2 februari 1983, nr. A 82/1 (Superox), Jur. BenGH 1983, p. 3, NJ 1983, 450, m.nt. L. Wichers Hoeth.

13. HvJEG 4 november 1997, Jur. 1997, p. I-6013, SEW 1998, p. 171, m.nt. R. Ludding., BIE 1998, p. 195, m.nt. P.J.M. Steinhauser, TVVS 1998, p. 26-27 (M.R.M.).

3.2.4.3. De beslissing van het HvJEG (zie noot 4) in de zaak BMW/Deenik stemt hiermee overeen:

“De artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.”¹⁴

3.2.4.4. De in het verleden door het BenGH gegeven beslissingen houden in dat reclame-uitingen door de wederverkoper waarbij deze aankondigt dat hij handelt in waren die van eens anders merk zijn voorzien, onder het verbod van art. 13A, lid 1, aanhef en onder 1, (gebruik voor waren) vallen¹⁵.

Reclame voor waren met gebruik van andermans merk is echter toegestaan, indien het in de zin van art. 13A, lid 3, ongewijzigde van de merkhouder afkomstige waar betreft die verder wordt verkocht¹⁶.

3.2.4.5. De weergegeven regel vindt echter haar beperking daarin dat reclame op grond van art. 13A, lid 1, aanhef en onder 2, kan worden verboden indien de gereede kans bestaat dat de reclame bij het publiek de indruk wekt dat het merk in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de onderneming van de wederverkoper als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie (zoals het bestaan van een bijzondere relatie tussen de onderneming van de wederverkoper en de merkhouder of diens licentiehouder).

Bij beantwoording van de vraag of deze gereede kans aanwezig is, moet volgens het BenGH (arrest Benz/Haze) niet alleen worden gelet op de wijze waarop het merk wordt gebruikt (in duidelijk verband met te koop aangeboden of verkochte waren of juist niet, bijvoorbeeld in een gevelreclame of anderszins als vast onderdeel van de aanduiding van de onderneming op bijv. briefpapier, visitekaartjes), maar evenzeer op de overige omstandigheden van het geval, waaronder met name de aan het merk toekomende beschermingsomvang.

De rechtspraak van het HvJEG bevat deze clausulering niet.

3.2.4.6. De opvatting van het HvJEG biedt de wederverkoper ruimere mogelijkheden om reclame te maken met gebruik van het merk van een derde dan de opvatting van het BenGH.

Als uitgangspunt geldt volgens het HvJEG immers dat de wederverkoper moet worden toegestaan in beginsel ongeclausuleerd ruchtbaarheid te geven aan het feit dat hij de merkartikelen verhandelt. Wat hij alleen niet mag is de indruk wekken dat er een bijzondere band tussen hem en de merkhouder bestaat, m.n. dat hij tot de verkooporganisatie van de merkhouder behoort.

14. Roo. 51-54, hier geciteerd naar het dictum (punt 3).

15. BenGH 7 november 1988 nr. A 87/3(Omnisport), Jur BenGH 1988, p. 90, NJ 1989, 300, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach en BenGH 20 december 1993, nr. A 92/5 (Benz/Haze, ro. 17) Jur BenGh 1993, p. 65, NJ 1994, 638 m.nt. D.W.F. Verkade en BIE 1994, p. 160, m.nt. J.H. Spoor.

16. Zie het in de vorige noot genoemde arrest Benz/Haze, roo. 14 en 28.

3.2.4.7. Een ander verschil tussen de rechtspraak van het BenGH en die van het HvJEG is dat volgens dit laatste, anders dan volgens eerstgenoemde rechtspraak, de enkele kwaliteitsuitstraling die de activiteit van de wederverkoper verkrijgt door de reclame waarbij het merk wordt ingezet, geen gegronde reden is om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.

Omdat het BenGH de kwaliteitsuitstraling die leidt tot een verbod nader specificceert als het wekken van de indruk dat er een bijzondere relatie tussen de onderneming van de wederverkoper en de merkhouder of diens licentiehouders bestaat, lijkt het verschil tussen de opvattingen van de beide hoven op dit punt overbrugbaar.

3.2.5.1. Er zijn, naar het mij voorkomt, twee wegen om de BenMw (oud) zo uit te leggen dat de regeling van art. 13.A daarvan in overeenstemming is met EG-richtlijn 89/104.

3.2.5.2. In de eerste plaats kan men de begrippen “gebruik” (voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren) of “ander gebruik” (in de betrokken periode) zó omschrijven dat daaruit een systeem resulteert dat met de richtlijn in overeenstemming is.

3.2.5.3. Men zou bijv. een zodanige interpretatie kunnen hanteren dat gebruik elke hantering van het merk van een ander is, waarvoor de richtlijn conform uitgelegde uitputtingsregel van het derde lid van art. 13. A BenMw (oud) van toepassing is.

Die oplossing heeft twee bezwaren. Het eerste is dat men zodoende de term “ander gebruik” zeer moeilijk begrijpelijk of zelfs inhoudsloos maakt. Het tweede (met het eerste samenhangende) bezwaar is dat men de toepasselijkheid van de clausulering in het eerste lid, onder 2 van art. 13.A (oud), (gebruik “onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht”) afhankelijk maakt van de omschrijving van de gevallen waarvoor de uitputtingsregel moet gelden. Op deze laatste kwestie kom ik hierna nog terug.

3.2.5.4. Daarmee zijn niet alle mogelijkheden van uitleg van het eerste lid van art. 13.A BenMw (oud) uitgeput. Ook daarop kom ik nog terug.

3.2.5.5. De tweede weg houdt in dat men onder “gebruik” in het derde lid elk gebruik verstaat, zowel gebruik voor waren in de zin van het eerste lid, onder 1, als ander gebruik, in de zin van het eerste lid, onder 2.

Grammaticale uitleg van het derde lid vormt geen bezwaar tegen deze oplossing. Taalkundig is niet in te zien waarom “gebruik” (“emploi”) niet “ander gebruik” (“autre emploi”) zou omvatten. Keuze van deze weg zou betekenen dat het BenGH terugkomt op zijn al genoemde arrest-Superox (zie noot 12), maar overigens alsnog aansluiting krijgt bij het pleidooi van mijn toenmalige ambtgenoot Krings om de uitputtingsregel voor tweedehandsgoederen onbeperkt, ook voor “ander gebruik”, toe te passen.

3.2.5.6. De vraagstelling van het verwijzingsarrest sluit m.i. niet uit dat de tweede weg gekozen wordt. Het BenGH zou er dan op kunnen wijzen dat de (nieuwe) interpretatie van 13A, derde lid, BenMw (oud), zodanig is dat de omvang van de merkbescherming in gevallen waarin het gaat om gedragingen in verband met waren die door de merkhouder of met diens toestemming in het ver-

keer¹⁷ zijn gebracht, in overeenstemming is met EG-richtlijn 89/104, zoals het HvJEG deze uitlegt. Er is dan geen aanleiding in te gaan op de vragen van uitleg van de begrippen “gebruik” (voor de waren) en “ander gebruik”.

Ik meen voorts dat het BenGH, ook als het de tweede weg zou kiezen, in deze zaak geen afzonderlijke aandacht behoeft te geven aan de betekenis van de woorden “mits de toestand van de waren niet is gewijzigd”, omdat de gestelde vragen zulks niet nodig maken. Overigens bevat de richtlijn (art. 7, lid 2) een vergelijkbare voorwaarde die ook in de nieuwe tekst van de BenMw (art. 13.A, lid 8) is overgenomen.

3.2.6.1. De vraag is hoe de door het HvJEG aangegeven beperkingen het best in de BenMw (oud) kunnen worden “ingelezen”.

Art. 13.A, derde lid BenMw (oud) kent immers geen mogelijkheid van een beperking, anders dan die van de slotpassage die geen betrekking heeft op de door het HvJEG bedoelde voorwaarden. Dit maakt de keuze van de hiervóór als tweede weg aangeduide oplossing toch wel bezwaarlijk.

3.2.6.2. Ik zou daarom willen bepleiten de oplossing toch te zoeken in uitleg van art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 2, maar dan op een andere wijze dan hiervóór, in § 3.2.5.3, geopperd.

Die oplossing zou er als volgt kunnen uitzien

- a. de in de vraag bedoelde aankondigingen zijn te beschouwen als “ander gebruik” in de zin van de hierboven genoemde bepaling;
- b. indien dit ander gebruik de vorm heeft van de aankondiging van werkzaamheden, verricht met betrekking tot waren die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht wordt de in die bepaling bedoelde “schade” gekoppeld aan de door het HvJEG gestelde beperkende voorwaarden, in die zin dat wanneer aan die voorwaarden niet is voldaan aan te nemen is dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht en dat dit in een dergelijke situatie (waartoe behoort dat de toestand van de waren niet is gewijzigd) ook het enige geval is waarin van het kunnen toebrengen van zodanige schade sprake kan zijn.

3.2.6.3. In de praktijk kan het nog wel eens moeilijk zijn te bepalen wanneer aan de bedoelde voorwaarden is voldaan. Een wederverkoper kan zichzelf echter de nodige zekerheid verschaffen door in zijn aankondigingen waarin hij het merk opneemt te vermelden dat hij een *onafhankelijke* ondernemer is, of andere woorden van deze strekking te bezigen.

3.2.7.1. Afzonderlijke aandacht behoeft het gebruik van het merk voor de aanduiding van onderhoud en reparatie, al hebben de voorgelegde vragen strikt genomen niet op onderhoud en reparatie, doch slechts op de aankondiging daarvan, betrekking.

Het HvJEG heeft in zijn arrest BMW/Deenik (ro. 57) overwogen dat de aankondigingen over de reparatie en het onderhoud van de auto's niet de latere verhandeling van de waren betreffen. De uitputtingsregel van art. 7 van de richtlijn is daarop dan ook niet van toepassing.

17. Waar het in het verkeer brengen is geschied speelt hier geen rol. Volledigheidshalve teken ik aan dat de BenMw (oud) uitging van universele uitputting terwijl de richtlijn uitgaat van communautaire uitputting (in het verkeer gebracht op de markt van een van de lidstaten van de EU). Het is waarschijnlijk dat de onderhavige waren in Duitsland in het verkeer zijn gebracht.

3.2.7.2. Genoemd Hof is echter tevens van mening dat voor onderhoud en reparatie het gebruik van het merk noodzakelijk is, om de bestemming van de dienst aan te geven. Verwijzend naar de conclusie van zijn advocaat-generaal Jacobs (punt 54 daarvan) heeft het Hof geoordeeld dat

“indien een zelfstandig ondernemer het onderhoud en de reparatie van BMW-automobielen verricht of zich daadwerkelijk daarin heeft gespecialiseerd, hij deze informatie in de praktijk niet aan zijn klanten kan meedelen, zonder het BMW-merk te gebruiken.”

3.2.7.3. Verwijzend naar zijn overwegingen inzake beperking van het recht van de wederverkoper (roo. 51-54, zie hiervóór, § 3.2.4.3.), heeft het Hof geoordeeld (ro. 64)

“dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn de merkhouders niet toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouders onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouders bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.”

3.2.7.4. Het resultaat is dat voor reclame etc. enerzijds en onderhoud en reparatie etc. anderzijds in feite dezelfde regels gelden.

3.2.8. Ten slotte merk ik nog op dat uit het in noot 5 genoemde arrest BMW/Deenik van het HvJEG (het in § 3.2.4.3. geciteerde punt 3 van het dictum) volgt dat het geen verschil maakt of de betrokken “parallele” onderneming aankondigt dat hij reparatie- en onderhoudsdiensten verricht dan wel specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot de betrokken waren.

3.2.9. Ik zou willen antwoorden op vraag (b):

Indien iemand zonder toestemming van de merkhouders gebruik maakt van diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij (A) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot waren die door dan wel met toestemming van de merkhouders onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel (B) specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren, is sprake van ander gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt in de zin van art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 2 (oud) BenMw.

Het maakt geen verschil of het gaat om aankondiging (A) dan wel om aankondiging (B).

Gezien het voorgaande heeft de laatste vraag onder (iii) geen beantwoording;

3.2.10. Vraag (c) heeft strikt genomen geen beantwoording, omdat zij betrekking heeft op het geval waarin art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, (oud) BenMw van toepassing te achten is.

Evenwel lijkt de vraag mij ook van belang bij de (door mij voorgestane) toepasselijkheid van art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 2. Het antwoord luidt dan:

De merkhouders kan zich verzetten tegen gebruik van zijn merk, als in de vraag aangegeven, indien het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouders bestaat, en met name dat de onderne-

ming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat. In geen ander geval dan het hier bedoelde gebruik kan worden aangenomen dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Dit alles geldt in de veronderstelling dat de toestand van de waren niet is gewijzigd.

3.3. Vraag (d)

3.3.1. De huidige tekst van art. 13A BenMw beoogt de inhoud van EG-richtlijn 89/104 om te zetten in nationaal recht. Indien die omzetting correct is geschied, is de BenMw op dit punt inhoudelijk gelijk aan de richtlijn.

De uitleg die het HvJEG aan bepalingen van de richtlijn heeft gegeven geldt ook voor de overeenkomstige bepalingen van de BenGH.

3.3.2. Van richtlijnconforme interpretatie in de zin die daaraan gegeven wordt als het gaat om nog niet aangepast nationaal recht (uniforme Beneluxwetgeving daaronder begrepen), is nu in de veronderstelling van correcte omzetting geen sprake meer.

Het antwoord op de vraag luidt in die veronderstelling dat het voor het te bereiken resultaat geen verschil maakt of het oude dan wel het nieuwe art. 13.A van toepassing is, maar voor de interpretatieproblemen waarvoor de rechter zich gesteld kan zien, wel.

3.3.3. Indien zou blijken dat de omzetting van de richtlijn door het Benelux-Protocol op één of meer punten niet correct is geweest, dient richtlijnconforme interpretatie plaats te vinden op dezelfde wijze als dat met de nog niet aangepaste tekst van de BenMw moest en moet geschieden.

4. CONCLUSIE

Ik concludeer de gestelde vragen als volgt te beantwoorden:

Vraag a: In een geval waarin een cassatieberoep zich richt tegen een vóór 1 januari 1996 tot stand gekomen uitspraak, zodat de feiten vóór die datum zijn vastgesteld, blijft de BenMw, zoals deze vóór 1 januari 1996 luidde, van toepassing.

De desbetreffende bepalingen van de BenMw moeten – althans wanneer de uitspraak waartegen het cassatieberoep zich richt, tot stand gekomen is na de datum waarop richtlijn 89/104/EEG in het nationale recht, hier: de BenMw, had moeten zijn omgezet, d.w.z. 31 december 1992 – zo veel mogelijk in overeenstemming met die richtlijn worden uitgelegd.

Vragen b en c: Indien iemand zonder toestemming van de merkhouders gebruik maakt van diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij (A) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot waren die door dan wel met toestemming van de merkhouders onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel (B) specialist

respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren, is sprake van ander gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt (art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 2 (oud) BenMw).

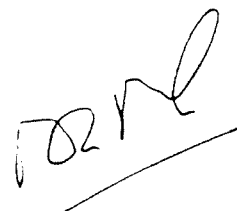
Het maakt geen verschil of het gaat om aankondiging (A) dan wel om aankondiging (B).

De merkhouder kan zich verzetten tegen zodanig gebruik van zijn merk indien het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat. In geen ander geval dan het hier bedoelde gebruik kan worden aangenomen dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Dit alles gaat uit van de veronderstelling dat de toestand van de waren niet is gewijzigd.

(Vraag d): In de veronderstelling dat de omzetting van de inhoud van EG-richtlijn 89/104 in de huidige tekst van art. 13A BenMw correct is geschied, maakt het voor het te bereiken resultaat geen verschil of het oude dan wel het nieuwe art. 13.A van de BenMw van toepassing is. Voor de interpretatieproblemen waarvoor de rechter zich gesteld kan zien, kan dit wel verschil maken.

De overige vragen behoeven geen beantwoording.

Den Haag, 28 januari 2000



eerste advocaat-generaal