

Hoge Raad, 3 januari 1964, Lexington



## MERKENRECHT - RECLAMERECHT

### Gebruik in Nederland

#### Advertentie in mede voor Nederland bestemd tijdschrift is reclame maken in Nederland

dat Riggio door de plaatsing van de onderhavige advertentie in een mede voor Nederland bestemd en in Nederland verspreid tijdschrift voor de door haar onder het merk Lexington in den handel gebrachte sigaretten in Nederland reclame heeft gemaakt;

dat deze beslissing aldus moet worden begrepen dat die advertentie op het Nederlandse publiek voor hetwelk dat mede in Nederland verspreide tijdschrift mede was bestemd, den indruk moest maken van een mede voor dat publiek bestemde reclame, dus van een aanprijzing van de daarin genoemde sigaretten met het oog op de verhandeling daarvan mede in Nederland;

dat het Hof op grond van deze feitelijke en dus in cassatie onaantastbare beslissing terecht heeft geoordeeld dat Riggio, aldus doende, het in Nederland aan Heintz van Landewyck voor dezelfde en soortgelijke waar toekomende recht op het merk Lexington heeft geschonden;

dat hieraan niet afdoet, dat genoemd tijdschrift niet alleen voor Nederland is bestemd en dat in feite Riggio geen sigaretten onder bedoeld merk in Nederland verhandelt en ook niet de bedoeling zou hebben dit te doen;

## PROCESRECHT

### Verbod

#### Verbod in algemene termen mogelijk

dat voorop worde gesteld dat een verbod, gegeven naar aanleiding van een bepaalde inbreuk op een merkrecht, zich niet behoeft te beperken tot een verbod van de herhaling van de inbreuk in den zelfden vorm als die waarin zij werd gepleegd, doch zich bij het bestaan van een dreiging van inbreuk in andere vormen ook tot die andere vormen kan uitstrekken; dat indien daarbij, gelijk veelal het geval zal zijn, de vorm welke een dreigende inbreuk in feite zal aannemen, niet nauwkeurig valt te voorzien, de omschrijving van het verbod slechts in algemeen gestelde termen kan geschieden;

### Uitleg verbod

dat een redelijke uitlegging van een verbod als het onderhavige veeleer meebrengt de draagwijdte daarvan beperkt te achten tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door den rechter verboden opleveren

dat een dergelijk in algemene termen vervat verbod niettemin zal moeten voldoen aan den eis dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan met onder het verbod begrepen is; dat het onderhavige verbod, uitgelegd in den zin welke daaraan blijkbaar door het middel wordt gegeven, aan dien eis inderdaad niet zou voldoen; dat die uitlegging echter niet is geboden en een redelijke uitlegging van een verbod als het onderhavige veeleer meebrengt de draagwijdte daarvan beperkt te achten tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door den rechter verboden opleveren;

Vindplaatsen: NJ 1964, 445, m.nt G.J. Scholten

### Hoge Raad, 3 januari 1964

(De Jong, Wiarda, Houwing, Hülsmann en Petit).

(...)

De vennootschap naar Zuid-Afrikaans recht Riggio Tobacco Corporation of New York Limited, te Johannesburg (Transvaal) Unie van Zuid-Afrika, eiseres tot cassatie van een op 21 Febr. 1963 door het Hof te 's-Gravenhage tussen partijen gewezen arrest, adv. Mr. J. C. Coebergh,

tegen:

de vennootschap naar Luxemburgs recht Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck S.A.R.L., te Luxemburg, verweerster in cassatie, adv. Mr. C. Croon.

(...)

#### **O. dat uit het bestreden arrest blijkt:**

dat verweerster, nader te noemen Heintz van Landewyck, eiseres, nader te noemen Riggio, heeft gedaagd voor den President van de Rb. in kort geding en heeft gesteld:

"dat Heintz van Landewyck krachtens eerst gebruik van het woordmerk Lexington ter onderscheiding van de van haar afkomstige waar sigaretten van die van anderen, zomede krachtens de te haren name in het in art. 8 Mw. bedoelde register internationaal verrichte inschrijving is rechthebbende op het woordmerk Lexington voor de genoemde en daaraan soortgelijke waren; dat Heintz van Landewyck derhalve met uitsluiting van ieder ander gerechtigd is tot het gebruik van het merk Lexington voor de waar sigaretten en daaraan soortgelijke waren; dat tengevolge van de omstandigheid, dat Heintz van Landewyck het merk Lexington sedert meer dan tien jaren niet alleen in Nederland, doch mede in tal van andere landen, over de gehele wereld verspreid, ter onderscheiding van de van haar afkomstige sigaretten van die van anderen op grote schaal heeft gebruikt en nog gebruikt, en dat Heintz van Landewyck voor dit

merk op grote schaal zowel in Nederland als daarbuiten reclame heeft gemaakt en nog maakt, het merk Lexington niet alleen in Nederland, doch mede in tal van landen over de gehele wereld verspreid, bekend staat als het merk van Heintz van Landewyck;

dat Riggio in het tijdschrift Life International gedateerd 28 Aug. 1961 (volume 31, no. 5) op blz. 69 een advertentie heeft doen opnemen, waarin zij voor van haar althans niet van Heintz van Landewyck afkomstige sigaretten het merk Lexington gebruikt; dat bedoeld tijdschrift (en mitsdien ook de genoemde uitgave daarvan) uitgegeven wordt in Nederland door de Nederlandse naamloze vennootschap Time-Life International (Nederland) N.V., in Nederland op grote schaal verspreid wordt en aldaar openlijk aan het publiek te koop aangeboden wordt;

dat Riggio door de sub 4 genoemde advertentie in het aldaar genoemde tijdschrift te plaatsen, mede in Nederland gebruik maakt van het merk Lexington voor niet van Heintz van Landewyck afkomstige sigaretten en deze sigaretten mede in Nederland onder het merk Lexington te koop aanbiedt;

dat Riggio door te handelen als hiervoren bedoeld inbreuk pleegt op het recht van Heintz van Landewyck op het merk Lexington, immers een merk gebruikt, dat geheel - althans in hoofdzaak - overeenstemt met haar merk Lexington en dit doet voor dezelfde soort van waren, waarvoor Heintz van Landewyck tot dit merk gerechtigd is, terwijl bovendien het door Riggio gebruikte merk zodanig overeenstemt met het merk Lexington, waarop Heintz van Landewyck krachtens art. 3 der Merkenwet recht heeft en dat in Nederland bekend staat als het merk van Heintz van Landewyck, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; dat Heintz van Landewyck door voormelde handelingen van Riggio aanmerkelijke schade heeft geleden en thans nog lijdt, welke schade onder meer bestaat uit derving van debiet en aantasting van de betekenis, het gezag en de onderscheidende kracht van Heintz van Landewyck's merk Lexington, welke schade toeneemt naarmate Riggio's handelingen zullen worden voortgezet en/of herhaald; dat deze zaak krachtens haar aard spoedeisend is en een voorziening bij voorraad wettigt;"

dat verweerster op bovenstaande gronden heeft gevorderd dat de President a) Riggio zal gelasten elk gebruik in Nederland (waaronder mede begrepen gebruik in geschriften, die mede in Nederland verspreid worden) ter onderscheiding van, of op andere wijze voor of in verband met, niet van Heintz van Landewyck afkomstige sigaretten of daaraan soortgelijke waren van het woordmerk Lexington of van enig ander merk, dat daarmee in hoofdzaak overeenstemt, dan wel met het merk Lexington zodanig overeenstemt, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, na te laten en haar dergelijk gebruik te verbieden; b) Riggio zal veroordelen om aan Heintz van Landewyck ten titel van dwangsom te betalen de som van f 100.000 (eenhonderd duizend gulden) voor iedere overtreding van het sub a) genoemde verbod, en/of voor iederen dag dat dergelijke overtreding

voortduurt; c) Riggio zal veroordelen in de kosten van dit geding.:

dat na verweer door Riggio de president de vordering bij vonnis van 19 Oct. 1961 heeft toegewezen met dien verstande dat het dictum van het vonnis luidt:

"Gelasten Riggio elk gebruik in Nederland (waaronder mede begrepen gebruik in geschriften, die mede bestemd zijn om ook in Nederland verspreid te worden) van het woordmerk Lexington, of van enig ander merk dat daarmee in hoofdzaak overeenstemt, dan wel met het merk Lexington zodanig overeenstemt dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, na te laten, voor zover dat merk dient ter onderscheiding van, of op andere wijze verband houdt met niet van Heintz van Landewyck afkomstige sigaretten of daaraan soortgelijke waren, en verbieden haar een dergelijk gebruik; Veroordelen Riggio om aan Heintz van Landewyck als dwangsom te betalen de som van f 50.000 (vijftig duizend gulden) voor iedere overtreding van dit verbod:"

dat de President daartoe heeft overwogen:

"dat tussen pp. niet betwist is, dat Heintz van Landewyck in en voor Nederland de uitsluitend gerechtigde is tot het gebruik van het merk Lexington voor sigaretten en soortgelijke waren; dat tevens door Riggio niet wordt ontkend, dat zij in het tijdschrift Life (International) een advertentie heeft doen opnemen, waarin zij voor van haar afkomstige sigaretten het merk Lexington gebruikt; dat Heintz van Landewyck heeft gesteld en door Riggio niet is betwist dat dit tijdschrift in Nederland een verspreiding heeft van ongeveer 8000 exemplaren; dat Heintz van Landewyck zich op het standpunt stelt dat Riggio, door het doen plaatsen van deze advertentie, inbreuk maakt op het recht van Heintz van Landewyck op het merk Lexington; dat Riggio als verweer heeft aangevoerd, dat een advertentie als de onderhavige, opgenomen in een tijdschrift dat in een groot aantal landen - waaronder Nederland - wordt verspreid, niet beschouwd kan worden als gebruik maken van Heintz van Landewyck's merk in Nederland dat Wij dit verweer van Riggio niet kunnen onderschrijven; dat, ook al verschijnt het blad Life (International) in een groot aantal landen buiten Nederland, dit niet tot gevolg heeft dat de daarin door Riggio gemaakte reclame niet als een gebruik van het merk in Nederland mag worden beschouwd. nu, onbetwist is dat dit blad ook in Nederland wordt verspreid; dat wellicht niet van een zodanige verspreiding kan worden gesproken bij buitenlandse tijdschriften of dagbladen, waaraan enkele of zelfs vrij talrijke exemplaren incidenteel Nederland bereiken, doch in casu Life (International) bestemd is om in Nederland te worden verspreid, hetgeen reeds blijkt uit de vermelding op de omslag "Netherlands f 1,15", als' de prijs die men in Nederland voor dit blad moet betalen; dat hieraan niet afdoet dat Riggio, zoals zij stelt, niet van zins is in de toekomst haar sigaretten onder het merk Lexington in Nederland te gaan verkopen; dat immers naar Ons voorlopig oordeel het bezigen van eens anders merk in advertenties reeds op zichzelf een gebruik van dit merk en derhalve een inbreuk op de rechten van die ander op dit merk oplevert;

dat Wij Ons nog hebben afgevraagd of het belang van Heintz van Landewyck te dezen van voldoende gewicht is om de noodzaak van een voorlopige voorziening te dragen; dat toch alleen het vermelden van eens anders handelsmerk in een advertentie, zonder dat dit gevolgd wordt door verkoop onder dit merk van de eigen waren - hoezeer ook een inbreuk op het merk vormend - niet noodzakelijkerwijs voor de eigenaar van het merk schade behoeft te betekenen, doch daarentegen zelfs meerdere bekendheid aan het merk kan verschaffen; dat ter terechtzitting door Heintz van Landewyck echter onbetwist is gesteld, dat zij door Riggio's advertentie wel degelijk wordt geschaad, omdat die advertentie de afbeelding bevat van een sigarettapakje - bevattende het woordmerk Lexington in een meer luxueuze uitvoering dan de pakjes waarin Heintz van Landewyck haar sigaretten op de markt brengt en de afnemers van Heintz van Landewyck, in de mening verkerend dat de bewuste advertentie door Heintz van Landewyck was geplaatst, zich erover beklaagd hebben dat deze luxueuze pakjes door Heintz van Landewyck niet aan hen werden verstrekt: dat Wij mitsdien de door Heintz van Landewyck gewijzigde vorderingen kunnen toewijzen, echter met dien verstande dat Wij geen aanleiding vinden om de vordering van Heintz van Landewyck tot een dwangsom voor iedere dag dat een overtreding van Heintz van Landewyck merkenrecht voortduurt, toe te wijzen, terwijl Wij de dwangsom voorts tot f 50.000 zullen beperken;"

dat nadat Riggio van dit vonnis in hoger beroep was gekomen het Hof het vonnis van den President heeft bekrachtigd, behoudens voorzover in het daarbij gegeven verbod voorkomen de woorden "waaronder mede begrepen gebruik in geschriften die mede bestemd zijn om ook in Nederland verspreid te worden", en het vonnis in zoverre heeft vernietigd;

dat het Hof daarbij heeft overwogen:

"dat Riggio als eerste grief tegen het vonnis van de President der Rb. heeft aangevoerd, dat zij door plaatsing van een advertentie in het tijdschrift Life International voor haar sigaretten, die zij in een aantal landen van Zuid-Afrika onder het haar voor die landen toebehorende merk Lexington in de handel brengt, het aan Heintz van Landewyck voor Nederland voor haar sigaretten en soortgelijke waren toekomende recht op ditzelfde merk niet heeft geschonden, omdat het enkele feit, dat exemplaren van het betrokken tijdschrift ook in Nederland verspreiding hebben gevonden niet het gebruik door Riggio van het merk Lexington in Nederland impliceert, althans niet omdat zij in Nederland geen waren onder dit merk verhandelt en zij ook niet de bedoeling had of heeft dit te doen;

dat - zoals onbetwist tussen pp. vaststaat - de gewraakte advertentie is geplaatst in Life International, een veertiendaags geïllustreerd tijdschrift, uitgegeven door Time-Life International (Nederland) N.V., hetwelk is een aparte buitenlandse uitgave van het Amerikaanse "Life" bestemd voor ruim 70 landen buiten de Verenigde Staten en Canada, waaronder - behalve tal van andere Europese landen - Nederland, waar elk nummer in ± 8000 exemplaren pleegt verspreid te worden; dat

de advertentie derhalve is geplaatst in een (mede) voor Nederland bestemd en in Nederland verspreid tijdschrift. en Riggio dus voor de door haar onder het merk Lexington in de handel gebrachte sigaretten in Nederland reclame heeft gemaakt en mitsdien Heintz van Landewyck's recht op dit merk in Nederland heeft geschonden; dat hieraan niets wordt veranderd door het feit, dat Riggio geen waren onder dit merk in Nederland verhandelt en dat zij ook niet de bedoeling zou hebben dit te doen, omdat het door Riggio in Nederland reclame maken voor haar waren met het in Nederland aan Heintz van Landewyck voor dezelfde en soortgelijke waren toekomende merk Lexington reeds inbreuk maakt op Heintz van Landewyck's merkenrecht; dat de grief dus moet worden verworpen;

dat de tweede grief luidt, dat het aan Riggio opgelegde verbod van het gebruik van het merk Lexington in Nederland 0.11. in geschriften die mede bestemd zijn om ook in Nederland verspreid te worden, geen criterium van voldoende duidelijke en nauwkeurige omschrijving oplevert om te kunnen dienen als basis voor een veroordeling tot het verbeuren van een aanzienlijke dwangsom voor iedere overtreding, waardoor Riggio in haar normale bedrijfsuitoefening onevenredig zwaar zou worden getroffen en belast;

dat inderdaad niet wel anders dan van geval tot geval uitgemaakt kan worden aan welk criterium een geschrift moet voldoen om te gelden als "een geschrift mede bestemd om ook in Nederland te worden verspreid", zodat de grief in zoverre doel treft en deze zinsnede in het dictum van het presidiale vonnis dient te vervallen; t.a.v. grief III, houdende dat de President het belang van Heintz van Landewyck van voldoende gewicht heeft geacht om de noodzaak van een voorlopige voorziening te dragen, welke beslissing werd gegrond op de overweging dat Heintz van Landewyck door Riggio's advertentie werd geschaad, hetwelk Riggio echter betwist zoals zij nader motiveert, - dat elke inbreuk op het iemand toekomende absolute recht op een merk in principe van voldoende belang geacht moet worden om daartegen in rechte op te komen, en het adverteren met het merk Lexington in Nederland door Riggio zeker een belangrijke inbreuk vormt op Heintz van Landewyck's recht op dit merk, welke uit de aard der zaak naar mag worden aangenomen o. a. reeds door de gewekte verwarring aan Riggio de schade berokkent, terwijl de feiten waarop Riggio zich beroept voor haar betoog dat Heintz van Landewyck geen schade zou hebben geleden daarvoor geen steun bieden; dat toch het alleszins aannemelijk is dat de meer luxueuze verpakking van Riggio's sigaretten in haar advertentie diverse afnemers van Heintz van Landewyck's sigaretten in Nederland daarnaar zal doen vragen, en niet van Heintz van Landewyck gevergd kan worden, zoals Riggio wil, dat zij die afnemers dan zou moeten verklaren dat de advertentie betreft Lexington-sigaretten van een andere fabrikant, waarmede zij de kracht en gelding van haar eigen merk en de aantrekkelijkheid van haar eigen waren zou relativeren en verkleinen; dat subsidiair als vierde grief wordt aangevoerd, dat de President naast het gebruik in Nederland van het

woordmerk Lexington ook heeft verboden het gebruik van enig ander merk dat daarmee in hoofdzaak overeenstemt, dan wel met het merk Lezington zodanige overeenstemming vertoont dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, - doch Riggio daarbij over het hoofd ziet dat de bescherming die het merkrecht aan de rechthebbenden biedt zich niet beperkt tot het merk zelf maar zich tevens uitstrekt tot merken die in hoofdzaak daarmee overeenstemmen dan wel zodanig dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, - zodat het redelijk is dat het verbod mede voor een dergelijke inbreuk op Heintz van Landewyck's merkrecht gevraagd - en gegeven is;" .

O. dat Riggio als middelen van cassatie heeft voorgedragen:

(...).

**O. aangaande het eerste middel:**

dat het Hof heeft beslist, dat Riggio door de plaatsing van de onderhavige advertentie in een mede voor Nederland bestemd en in Nederland verspreid tijdschrift voor de door haar onder het merk Lexington in den handel gebrachte sigaretten in Nederland reclame heeft gemaakt;

dat deze beslissing aldus moet worden begrepen dat die advertentie op het Nederlandse publiek voor hetwelk dat mede in Nederland verspreide tijdschrift mede was bestemd, den indruk moest maken van een mede voor dat publiek bestemde reclame, dus van een aanprijzing van de daarin genoemde sigaretten met het oog op de verhandeling daarvan mede in Nederland;

dat het Hof op grond van deze feitelijke en dus in cassatie onaantastbare beslissing terecht heeft geoordeeld dat Riggio, aldus doende, het in Nederland aan Heintz van Landewyck voor dezelfde en soortgelijke waar toekomende recht op het merk Lexington heeft geschonden;

dat hieraan niet afdoet, dat genoemd tijdschrift niet alleen voor Nederland is bestemd en dat in feite Riggio geen sigaretten onder bedoeld merk in Nederland verhandelt en ook niet de bedoeling zou hebben dit te doen;

dat het middel dus niet gegrond is;

**O. aangaande het tweede middel:**

dat dit middel 's Hof's beslissing betreffende den omvang van het onder een dwangsom van f 50.000 gegeven verbod uitsluitend bestrijdt op den grond dat dit verbod de vereiste bepaaldheid zou missen omdat niet met voldoende zekerheid vooraf en niet wel anders dan van geval tot geval zou kunnen worden uitgemaakt of een bepaald gebruik van een bepaald merk door het verbod bestreken wordt;

dat voorop worde gesteld dat een verbod, gegeven naar aanleiding van een bepaalde inbreuk op een merkrecht, zich niet behoeft te beperken tot een verbod van de herhaling van de inbreuk in den zelfden vorm als die waarin zij werd gepleegd, doch zich bij het bestaan van een dreiging van inbreuk in andere vormen ook tot die andere vormen kan uitstrekken;

dat indien daarbij, gelijk veelal het geval zal zijn, de vorm welke een dreigende inbreuk in feite zal aanne-

men, niet nauwkeurig valt te voorzien, de omschrijving van het verbod slechts in algemeen gestelde termen kan geschieden;

dat een dergelijk in algemene termen vervat verbod niettemin zal moeten voldoen aan den eis dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan met onder het verbod begrepen is;

dat het onderhavige verbod, uitgelegd in den zin welke daaraan blijkbaar door het middel wordt gegeven, aan dien eis inderdaad niet zou voldoen;

dat die uitlegging echter niet is geboden en een redelijke uitlegging van een verbod als het onderhavige veeleer meebrengt de draagwijdte daarvan beperkt te achten tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door den rechter verboden opleveren;

dat mitsdien het middel, dat uitgaat van een andere lezing van het verbod niet tot cassatie kan leiden;

Verwerpt het beroep

---

**Conclusie Advocaat-Generaal Van Oosten**

(...)

De op bladzijde 69 van het geïllustreerde tijdschrift *Life International* (August. 28, 1961) (waarvan een exemplaar behoort tot de processtukken, welker inhoud geacht moet worden overgenomen te zijn in het bestreden arrest) voorkomende advertentie wordt in woord en beeld, beheerst door de leuze: of , wil men, het gezegde: "after action satisfaction". De tekst onder de afbeelding van een man en een vrouw luidt aldus: "*After action ... satisfaction - that's Lexington. Take a long, slow draw - now you see what you're getting - the rich robust flavor of specially treated American blend tobaccos ... honest-to-goodness tobacco flavor that puts you on top of the world. So today - and every day - enjoy that "after action" satisfaction ... smoke Lexington. A live with flavor. THE RICH - TASTING CIGARETTE IN THE FLIP - TOP BOX.*" Naast deze tekst is afgebeeld een gevuld en het opschrift "Lexington" dragend doosje sigaretten, dat geopend is C:1 waaruit halverwege een sigaret steekt. Deze afbeelding symboliseert als het ware, althans naar het mij voorkomt, het aanbod van sigaretten onder het merk Lexington. Combineert men deze afbeelding met de opwekking om "heden" en "dagelijks" na gedaan werk de voldoening te smaken die genoten wordt door het roken van "Lexington", dan zou ik menen, dat de lezer van deze advertentie deze allicht zal opvatten als de aanprijzing van onder dat merk en in de afgebeelde verpakking verkr ij g bar e sigaretten.

Het Hof heeft overwogen, dat deze advertentie "is geplaatst in *Life International*, een veertiendaags geïllustreerd tijdschrift, uitgegeven door *Time-Life International* (Nederland) N.V., hetwelk is een aparte buitenlandse uitgave van het Amerikaanse " *Life*" .. bestemd voor ruim 70 landen buiten de Verenigde Staten en Canada, waaronder - behalve tal van andere

Europese landen - Nederland, waar elk nummer in ct 8000 exemplaren pleegt verspreid te worden", vervolgens, ..dat de advertentie derhalve is geplaatst in een (mede) voor Nederland bestemd en in Nederland verspreid tijdschrift, en appellante dus voor de door haar onder het merk Lexington in de handel gebrachte sigaretten in Nederland reclame heeft gemaakt en mitsdien geïntimeerdes recht op dit merk in Nederland heeft geschonden", alsmede, ..dat hieraan niets wordt veranderd door het feit, dat appellante geen waren onder dit merk in Nederland verhandelt en dat zij ook niet de bedoeling zou hebben dit te doen, omdat het door appellante in Nederland reclame maken voor haar waren met het in Nederland aan geïntimeerde voor dezelfde en soortgelijke waren toekomende merk Lexington reeds inbreuk maakt op geïntimeerdes merkrecht",

De grief van het eerste middel, dat "de enkele omstandigheid, dat de litigieuze advertentie is geplaatst in een - gelijk het Hof het formuleert: - ..,(mede) voor Nederland bestemd en in Nederland verspreid tijdschrift"" (t.w. ""in Life International, een veertiendaags geïllustreerd tijdschrift. uitgegeven door Time-Life International (Nederland) N.V.. hetwelk is een aparte buitenlandse uitgave van het Amerikaanse .. "Life" " bestemd voor ruim 70 landen buiten de Verenigde Staten en Canada. waaronder - behalve tal van andere Europese landen - Nederland, waar elk nummer in ± 8000 exemplaren pleegt verspreid te worden" ), niet althans niet zonder meer medebrengt, dat appellante (thans eiseres tot cassatie) ""dus"" voor de door haar onder het merk Lexington in de handel gebrachte sigaretten in Nederland reclame heeft gemaakt", zal m.i. moeten falen, omdat 's Hofs oordeel, dat Riggio, zo moge ik de eiseres korthedshalve noemen, voor de door haar onder het merk Lexington in de handel gebrachte sigaretten in Nederland reclame heeft gemaakt, is van feitelijke aard en daarom in cassatie onaantastbaar. Tegen dat oordeel is geen motiveringsklacht ingebracht.

's Hofs oordeel, dat Riggio voor de door haar onder het merk Lexington in de handel gebrachte sigaretten in Nederland reclame heeft gemaakt, impliceert m.i., dat - waar reclame is: *..eine an einen grösseren Kreis von Personen gerichtete geschäftliche Anpreisung*" (Baumbach, *Wettbewerbsrecht*, 1929, S. 189) - Riggio, zich heeft gericht tot een grotere kring van personen hier te lande met de aanprijzing, onder het merk Lexington, van door haar in de handel gebrachte sigaretten. Deze handeling is m.i. naar haar aard een typische daad van mededinging, terwijl de aanprijzing van die waar onder dit merk minst genomen aanbeveling van die waar en, mogelijk, ook verkrijgbaarstelling daarvan onder dit merk inhoudt. Met het Hof zou ik van mening zijn, dat aan het feit, dat Riggio haar waren in Nederland adverterend aanprijst onder het merk Lexington, niet afdoet, dat Riggio ..geen waren onder dit merk in Nederland verhandelt en dat zij ook niet de bedoeling zou hebben dit te doen". Zou Riggio in de advertentie ondubbelzinnig hebben uitgedrukt, dat zij in Nederland geen sigaretten onder het merk Lexington verhandelt en dat zij ook niet de bedoeling heeft zulks te doen, dan ware

op dit punt wellicht anders te oordelen, omdat alsdan de advertentie geen tot de lezers van Life International in Nederland gericht aanbod tot verkoop en/of levering hier te lande van sigaretten onder dit merk zou inhouden. Echter, in de advertentie is het een en het ander niet ondubbelzinnig uitgedrukt, terwijl het Hof niet heeft vastgesteld. dat Riggio geen waren onder dit merk in Nederland verhandelt, noch ook dat Riggio ook niet de bedoeling heeft dit te doen. Derhalve heeft het Hof m.i. terecht beslist, dat Riggio het recht van Van Landewyck op dit merk in Nederland heeft geschonden: het subjectieve recht van Van Landewyck op dit merk omvat het exclusieve - dat alle anderen dan Van Landewyck uitsluitend - gebruik van het merk, en dit recht heeft Van Landewyck m.i, ex art. 3, eerste lid, der Merkenwet, ook als dit gebruik bestaat in het adverterend aanprijzen van sigaretten onder het merk waartoe deze gerechtigd is. Het toekennen van dit subjectieve recht bij de wet impliceert, dat bepaalde handelingen, die een inbreuk maken op zulk een recht, rechtens verboden zijn (Toelichting op 6.3. Ontw. Meijers, p, 646). De stelling, dat het eventueel door eiseres, Riggio, op de wijze, als in de omschrijving van het middel vermeld, ..in Nederland ""reclame maken"" voor haar waren met het in Nederland aan verweerster voor dezelfde en soortgelijke waren toekomende merk Lexington niet" ..reeds" ", althans niet zonder meer, resp. in alle omstandigheden. inbreuk maakt op verweersters merkrecht. en niet, althans niet zonder meer en in alle omstandigheden, moet of kan worden aangemerkt als een, ter onderscheiding van eigen fabrieks- of handelswaren van die van anderen, in Nederland gebruiken van het merk (in de zin van art. 3 der Merkenwet)", is m.i., op zich zelf beschouwd, ondeugdelijk. omdat, generaliseert men zoals hier gedaan wordt, de wijze, waarop reclame in casu gemaakt is, weggedacht moet worden. Ofwel men stelt, concreterend, dat, als Riggio in casu op de in het middel vermelde wijze in Nederland reclame heeft gemaakt voor haar waren met het in Nederland aan Van Landewyck voor dezelfde en soortgelijke waren toekomende merk Lexington, deze handelwijze in de gegeven omstandigheden inbreuk maakt op het merkrecht van Van Landewyck, ofwel men stelt, generaliserend, de vraag aan de orde, of, wanneer iemand in Nederland reclame maakt voor zijn waren met het hier te lande aan een ander voor dezelfde en soortgelijke waren toekomende merk, hij inbreuk maakt op het merkrecht van de ander. Maar het gaat m.i, niet aan om, zich abstraherend van het concrete geval, niettemin de bepaalde wijze van de gemaakte reclame in de abstraherende beschouwing te betrekken. Deze modaliteit moet bij een consequent generaliserende beschouwingswijze m.i. worden weggedacht en dit doet het middel nu juist niet. Daarom acht ik het - gelijk gezegd ondeugdelijk. Het tweede middel heeft, blijkens de toelichting, de strekking te betogen, dat het objectief onzeker is hoe ver het daarin bedoelde verbod zich uitstrekt, n.l. voorzover: (a) dit verbod ook merken treft, welke met het merk Lexington in hoofdzaak dan wel op verwarringwekkende wijze overeenstemmen: (b) het merk, waarvan elk ge-

bruik in Nederland verboden wordt, op andere wijze (op andere wijze dan dienend ter onderscheiding van niet van Van Landewyck afkomstige sigaretten of daaraan soortgelijke waren) verband houdt met niet van Van Landewyck afkomstige sigaretten of daaraan soortgelijke waren. Betoogd is, dat het objectief onzeker is welke de draagwijdte is van het verbod, voorzover het de hierboven onder (a) en (b) omschreven elementen bevat, omdat geen redelijk denkend en handelend mens, aan wie zulk een verbod is opgelegd, kan weten of vaststellen waar hij aan toe is en waaraan hij zich te houden heeft en zich er geen voldoende duidelijk oordeel over kan vormen, wat de rechter al dan niet rechtschendend gebruik zal achten.

Mij komt dit betoog aannemelijk voor: een rechterlijk verbod als het onderhavige wordt aan degene, die het aangaat, opgelegd opdat deze zich overeenkomstig dat verbod zal gedragen en om zich dienovereenkomstig te kunnen gedragen zal degene, tot wie het verbod zich richt, als redelijk denkend, oordelend en handelend mens, moeten kunnen weten wát hem verboden is. Echter, de [Hoge Raad heeft bij het arrest van 4 maart 1938 \(N. J. 1938, no. 948, n. P. S.\)](#), toen het betrof een verbod om inbreuk te maken op eens anders recht, wel de eis gesteld, dat het objectief zeker zij hoever het verbod zich uitstrekt, maar daaraan toegevoegd, dat betreft het zulk een verbod, de rechter „bij een eventueel geschil, dat bij gelegenheid van de executie van het arrest zou kunnen rijzen, daarin een afdoende afbakening vindt ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod begrepen is”, waaruit ik afleid, dat, geldt het de vraag, of een verbod als het onderhavige al of niet voldoende bepaald is, Uw Raad die vraag niet beantwoordt vanuit de positie van degene, tot wie het verbod gericht is, maar enkel van uit die van de rechter, die bij eventueel geschil over de executie van de uitspraak, waarbij het verbod is opgelegd, de draagwijdte van het verbod heeft vast te stellen. Bij deze zienswijze schijnt het irrelevant of degene, aan wie het verbod is opgelegd, als redelijk denkend, oordelend en handelend mens, in het onzekere verkeert over de draagwijdte van het verbod en zal ook het tweede middel, hetwelk de draagwijdte van het verbod beschouwd wil zien van uit de gezichtshoek van de veroordeelde, aan wie het verbod is opgelegd, m.i. niet kunnen slagen.

Ik concludeer tot verwerping van het beroep en tot veroordeling van de eiseres in de kosten welke aan de zijde van de verweerster op het beroep in cassatie zijn gevallen.

---