

Benelux Gerechtshof, 1 maart 1975, Claeryn v Klarein



MERKENRECHT

'Ander gebruik' - art 13(1)(2) BMW

• [Geen afbreuk aan onderscheidende kracht of herkomstverwarring vereist](#)

In art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken is voor het verzet van een merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, niet als vereiste gesteld:

- a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen;
- b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen.

• [Schade kan bestaan uit aantasting kooplustopwekkend vermogen merk](#)

De in vorengenoemde wetsbepaling bedoelde schade kan uitsluitend of mede daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zich zelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen

• [geen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen al dan niet een 'beroemd merk' is](#)

• [bijzondere geschiktheid teken voor aanduiding ander product geen geldige reden](#)

Ingeval in het economisch verkeer van een merk of van een overeenstemmend teken door een ander dan de merkhouder gebruik wordt gemaakt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, kunnen de omstandigheden dat het merk of het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor die ander het gebruikt en/of dat het door de gebruiker of het concern waartoe deze behoort reeds eerder voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied of elders is gebruikt, op zichzelf en zonder meer niet als een 'geldige reden' in de zin van vorengenoemde wetsbepaling gelden.

• [Geldige reden vereist 'onontkoombare noodzaak'](#) dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevegd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken;

Vindplaatsen: NJ 1975, 472, m.nt. Wichers Hoeth

Benelux Gerechtshof, 1 maart 1975

(xxx)

Colgate — Palmolive BV, adv. Mr. S.L. Buruma, tegen

NV Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols, adv. Mr. R. van der Veen

(...)

Gezien de brief van de HR der Nederlanden van 14 juni 1974 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend geaarmerkte, afschrift van het arrest van de HR van 14 juni 1974 in de zaak van de besloten vennootschap Colgate-Palmolive BV te Weesp tegen de naamloze vennootschap NV Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols te Amsterdam, waarbij overeenkomstig art. 6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg betreffende art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

Overwegende dat de HR de feiten waarover het geding tussen Lucas Bols en Colgate gaat als volgt heeft samengevat:

'dat Lucas Bols door eerste gebruik in Nederland sinds maart 1952 en door een drietal depots bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage ingevolge art. 30 Benelux Merkenwet, ingediend op 17 en 21 dec. 1971, rechthebbende is op het merk 'Claeryn' alsmede op dit woord in bepaalde schrijfwijze alsmede op dit woord als hoofdmotief op een etiket en wel voor de waren: jenevers; dat Lucas Bols door een zeer intensief en omvangrijk gebruik van dit merk gedurende 21 jaren in Nederland grote bekendheid en goodwill heeft verkre-

gen voor haar produkt dat zij onder dit merk verkoopt, t.w. een jonge jenever; dat deze algemene bekendheid met name is opgebouwd door de goede kwaliteit van het produkt dat onder dit merk wordt verkocht en door de reclame die op ruime schaal daarvoor wordt gemaakt, o.m. door middel van televisiespots, radioteksten alsmede advertenties in de persmedia; dat Lucas Bols heeft moeten bemerken dat Colgate zich het merk 'Klarein' heeft gekozen ter aanduiding van een schoonmaakmiddel, een zogenaamde 'allesreiniger' bestaande uit vloeibare zeep, welke in flessen in de handel zal worden gebracht, en voornemens was dit schoonmaakmiddel onder dit merk in de weken welke het uitbrengen van de inleidende dagvaarding zouden volgen in Nederland in de handel te brengen en in het openbaar aan te kondigen door middel van televisiereclame en reclame in de persmedia; dat het door Colgate gekozen woordmerk 'Klarein' visueel enige gelijkenis vertoont met het woord merk 'Claeryn' van Lucas Bols en eerstgenoemd woord met laatstgenoemd woord auditief volledige overeenstemming heeft; dat Lucas Bols Colgate schriftelijk heeft uitgenodigd de aanduiding 'Klarein' niet in gebruik te nemen, doch Colgate heeft geantwoord dat zij niet aan het verzoek van Lucas Bols het gebruik van de aanduiding 'Klarein' na te laten wenste te voldoen;'

Ten aanzien van het verloop van het geding:

Overwegende dat Lucas Bols op grond van de zojuist vermelde feiten heeft gevorderd dat de Pres. van de Rb. te Amsterdam, rechtdoende in k.g., Colgate iedere inbreuk zal verbieden op het merk 'Claeryn' van Lucas Bols met veroordeling van Colgate tot het betalen van een dwangsom voor iedere overtreding van dit verbod; dat de Pres. van de Rb. te Amsterdam de vordering heeft toegewezen, waarna Colgate in hoger beroep is gegaan bij het Hof te Amsterdam;

dat het Hof te Amsterdam het vonnis van de Pres. heeft vernietigd en opnieuw rechtdoende Colgate het gebruik voor schoonmaakmiddelen van het merk 'Klarein' of van enig met het merk 'Claeryn' overeenstemmend teken heeft verboden, met bepaling van een dwangsom voor iedere overtreding van dit verbod;

dat Colgate beroep in cassatie tegen het arrest van het Hof te Amsterdam heeft ingesteld, welk beroep de HR aanleiding heeft gegeven bij arrest van 14 juni 1974 aan het Benelux-Gerechtshof te verzoeken om uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken:

1. Stelt evengenoemde wetsbepaling als vereiste voor het verzet van de merkhouders tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven:

a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?

b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekend-

heid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?

2. Kan de schade, waarover vorengenoemde wetsbepaling spreekt — uitsluitend of mede — daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een bepaald andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op een zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen?

3. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vragen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een 'beroemd merk' is? Zo ja, aan welke eisen moet een merk voldoen om als een 'beroemd merk' te gelden?

4. Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling? Kunnen als zulk een geldige reden in aanmerking komen redenen als de volgende, in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk 'Klarein' aangevoerde: dat dit merk door de associaties die ervan uitgaan (klaar = vlug, gereed; rein = helder) geschikt is voor de waren waarvoor het is gekozen (reinigingsmiddelen); dat dit merk buiten Nederland door het concern, waartoe de gebruiker behoort, voor zulke waren reeds veel eerder is gevoerd dan het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen door de merkhouders wordt gevoerd voor zijn waren; dat de gebruiker van het aangevallen merk het in de zestiger jaren in Nederland heeft gebruikt voor soortgelijke waren (zeepsponsjes) als die waarvoor het thans is gekozen?;

Overwegende dat het Hof overeenkomstig art. 6, lid 5, Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de HR heeft toegezonden;

Overwegende dat het Hof de pp. in het geding, Colgate en Lucas Bols, in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de HR gestelde vragen;

Overwegende dat Colgate daarbij kort samengevat heeft aangevoerd:

Vraag 1. Het gaat in art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, zoals ook blijkt uit de in art. 1 van de wet gegeven definitie van individuele merken, alleen om de onderscheidende kracht van het merk, afgezien van de verwijzing in de aanvangswoorden naar het gemene recht.

In beginsel heeft alleen indien aan de onderscheidende kracht van het merk afbreuk wordt gedaan, de oudere gebruiker recht op bescherming op grond van de Beneluxwet; voorts ook, indien de jongere gebruiker

merkgebruik te kwader trouw zou maken of indien sprake zou zijn van strijd met de goede zeden of met de openbare orde, of van misleiding van het publiek. Vraag 1 moet daarom bevestigend worden beantwoord.

Vraag 2. Uit het antwoord op vraag 1 vloeit voort, dat vraag 2 ontkennd moet worden beantwoord.

Vraag 3. Daar noch in de tekst noch in het gemeenschappelijk commentaar van de Regeringen gewag wordt gemaakt van 'beroemde merken' kan geen bijzondere betekenis worden gehecht aan de beroemdheid van een merk.

Vraag 4. Colgate heeft als houder van een bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd merk voor schoonmaakmiddelen een geldige reden om dit merk voor schoonmaakmiddelen te gebruiken. Overigens zijn de door de HR in vraag 4 vermelde bijzondere omstandigheden elk voor zich en tezamen een geldige reden in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2; Overwegende dat Lucas Bols kort samengevat heeft aangevoerd:

Vraag 1. Er is, gezien de ruime bewoordingen van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, geen reden de bescherming die de bepaling verleent, beperkt te achten tot gevallen van afbreuk aan de onderscheidende kracht van een merk of tot gevaar voor verwarring of tot onbehoorlijk profiteren van de bekendheid van een merk.

Vraag 2. Vermindering van de aantrekkingskracht van een merk komt als schade in de zin van de genoemde wetsbepaling in aanmerking.

Vraag 3. De graad van bekendheid van een merk speelt bij de toepassing van de bepaling geen rol.

Vraag 4. Als geldige reden kan — naast de noodzaak van informatie in woordenboeken of bij studie — slechts in aanmerking komen, dat men genoodzaakt is het merk van een ander te gebruiken als middel tot identificatie van zijn eigen waren, zoals bij de handel in onderdelen van auto's. De door de HR in vraag 4 vermelde omstandigheden kunnen daarom niet als geldige reden worden beschouwd;

Overwegende dat ter zitting van het Hof van 25 okt. 1974 de standpunten van Colgate en van Lucas Bols mondeling zijn toegelicht en wel namens Colgate door Mr. S.L. Buruma, adv. te 's-Gravenhage en namens Lucas Bols door Mr. R. van der Veen, Mr. Ant. Braun en Mr. E. Arendt, advocaten onderscheidenlijk te 's-Gravenhage, Brussel en Luxemburg;

Overwegende dat de Adv.-Gen. Berger op 3 dec. 1974 schriftelijk conclusie heeft genomen.

Ten aanzien van het recht:

Overwegende dat de HR bij interlocutoir arrest van 14 juni 1974 krachtens het tweede en het derde lid van art. 6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof een aantal vragen heeft gesteld betreffende de uitlegging van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken;

dat het eerste lid van art. 13, onder A, luidt als volgt:

'A. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.'

Ten aanzien van vraag 1:

Overwegende dat het Hof bij deze vraag wordt verzocht zich erover uit te spreken of genoemde wetsbepaling, voor het verzet van de merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, als vereiste stelt:

a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen;

b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen;

Overwegende dat, terwijl luidens art. 13, onder A, eerste lid, sub 1, de merkhouder zich kan verzetten tegen elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, luidens het onder 2 bepaalde de houder van het merk zich ook kan verzetten tegen elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht;

dat de opvatting dat het voor de toepasselijkheid van het onder 2 bepaalde nodig zou zijn dat door dat 'ander gebruik' afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, of dat gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren dan wel op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van dat merk, in de tekst van genoemde bepaling geen steun vindt; dat immers volgens die tekst aan het verzet van de houder van het merk tegen het daar bedoelde gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken geen andere voorwaarden worden gesteld dan dat dit gebruik plaatsvindt a. zonder geldige reden, b. in het economisch verkeer en c. onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht;

dat Colgate, voor een engere uitlegging van het in art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, bepaalde dan de tekst van het artikel aangeeft, zich beroept op art. 1 van de wet waarin individuele merken worden omschreven als tekens dienende om de waren van een onderneming te onderscheiden, ten onrechte evenwel; dat toch de omstandigheid dat de wetgever merken als onderscheidingstekens voor waren heeft omschreven, niet betekent dat hij de beschermingsomvang van het uitsluitende recht dat door de houder van het merk

wordt verkregen, tot de onderscheidende kracht van het merk heeft willen beperken;

dat het tegendeel volgt uit de wijze waarop in de Regeringen op de eenvormige wet gegeven toelichting art. 13 van de wet is toegelicht; dat toch volgens die toelichting het uitsluitende recht van de houder van het merk een grotere draagwijdte heeft dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is, hetgeen — gelet op de draagwijdte van het recht op een merk volgens die nationale wetten, welke in het bijzonder op de bescherming van de onderscheidende kracht van het merk en de voorkoming van verwarringsgevaar waren gericht — niet anders kan worden verstaan dan dat volgens het nieuwe eenvormige recht de beschermingsomvang van het merk ruimer is dan nodig is om het merk te beschermen tegen aantasting van zijn onderscheidende kracht en ter voorkoming van het gevaar dat bij het publiek omtrent de herkomst der waren verwarring zou ontstaan;

dat ook voor een beperking van de draagwijdte van genoemde bepaling tot een bescherming van het merk tegen een gebruik, waarbij op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, in de tekst van het artikel, de toelichting of de strekking daarvan geen grond kan worden gevonden;

dat hieruit volgt dat de eerste vraag van de HR ontkennd moet worden beantwoord.

Ten aanzien van vraag 2:

Overwegende dat tot de voordelen welke voor de houder van een merk aan zijn uitsluitend recht op het merk zijn verbonden, kan behoren hetgeen in de tweede vraag van de HR wordt omschreven als zijn kooplust opwekkend vermogen voor de soort van waren waarvoor het merk is ingeschreven;

dat dit vermogen ook kan worden aangetast doordat anderen dan de houder van het merk of een overeenstemmend teken gebruik maken van een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven; dat die aantasting hierin kan bestaan dat het merk door het verlies van zijn exclusiviteit niet meer in staat is bij het publiek de onmiddellijke associatie te wekken met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, doch ook mogelijk is dat de waar, waarop het 'andere gebruik' van het merk of overeenstemmend teken betrekking heeft, op zodanige wijze appelleert aan de zintuigen van het publiek, dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, daardoor in zijn aantrekkingskracht en 'kooplust opwekkend vermogen' wordt getroffen; dat in beide gevallen door zodanig 'ander gebruik' aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht;

dat niet valt in te zien waarom een dergelijke schade niet zou kunnen vallen onder de in art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, bedoelde schade, welke aan de houder van een merk kan worden toegebracht door 'elk ander gebruik' dat in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken zonder geldige reden worden gemaakt;

dat de tekst van het artikel immers geen grond geeft voor een uitlegging waarin nadelen als hier bedoeld

niet onder de daarin genoemde schade zouden vallen en zulk een uitlegging ook in de toelichting, volgens welke de rechter over een 'ruime bevoegdheid' zal beschikken 'om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen', geen enkele steun vindt;

dat de tweede vraag van de HR waarin het Hof wordt verzocht zich er over uit te spreken of de schade waarop meergenoemde wetsbepaling betrekking heeft, uitsluitend of mede kan bestaan in een nadeel als hierboven wordt bedoeld, mitsdien bevestigend moet worden beantwoord.

Ten aanzien van vraag 3:

Overwegende dat hierin wordt gevraagd of het voor de beantwoording van de voorgaande vragen verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een 'beroemd merk' is en zo ja aan welke eisen een merk moet voldoen om als een 'beroemd merk' te kunnen gelden;

dat in het in art. 13 van de wet bepaalde geen verschil tussen 'beroemde' en niet 'beroemde' merken wordt gemaakt en ook in de toelichting daarop of de strekking van het daar bepaalde geen aanleiding kan worden gevonden om bij de uitlegging daarvan zodanig verschil te maken;

dat het in de vraag bedoelde verschil wèl van belang kan zijn voor de beantwoording van de feitelijke vraag of in een bepaald geval werkelijk aannemelijk is dat door een 'ander gebruik' als in art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, bedoeld aan de houder van een merk een schade, bestaande in de aantasting van het 'kooplust opwekkend vermogen' van het merk, kan worden toegebracht, aangezien het bestaan van zulk een vermogen in de regel van de mate van de bekendheid van het merk afhankelijk is; dat voor de uitlegging van die bepaling genoemd verschil echter geen rol speelt;

dat hieruit volgt dat de vraag of het voor de beantwoording van de voorgaande vragen verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een 'beroemd merk' is, ontkennd moet worden beantwoord, hetgeen meebrengt dat het Hof niet behoeft in te gaan op de vraag aan welke voorwaarden een merk moet voldoen om als een 'beroemd merk' te gelden.

Ten aanzien van vraag 4:

Overwegende dat deze vraag de maatstaven betreft naar welke moet worden beoordeeld of, indien van het merk of een overeenstemmend teken een 'ander gebruik' als bedoeld in art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, wordt gemaakt, zulks al dan niet 'zonder geldige reden' geschiedt, en de HR het Hof daarbij in het bijzonder verzoekt zich er over uit te spreken of als 'geldige redenen' in aanmerking kunnen komen redenen als in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk 'Klarein' aangegeven en in de vraag van de HR omschreven;

dat bij de beantwoording van deze vraag voorop moet worden gesteld dat het enerzijds niet mogelijk is de vraag betreffende de maatstaven voor de beoordeling van het al dan niet bestaan van een 'geldige reden' als bovenbedoeld in abstracto te beantwoorden, terwijl anderzijds de tot de uitlegging van rechtsregels beperkte

taak van het Benelux-Hof niet toelaat die vraag voor een bepaald geval in concreto te beslissen;
dat het Hof zich daarom zal beperken tot de behandeling van de vraag of, zo een ander dan de merkhouder een met het merk overeenstemmend teken gebruikt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht doordat het 'kooplust opwekkend vermogen' van het merk door dat 'ander gebruik' wordt aangetast, als 'een geldige reden' in aanmerking kunnen komen omstandigheden, welke hierdoor worden gekenmerkt dat het overeenstemmend teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor het wordt gebruikt en/of dat dit teken ook reeds in het verleden door de gebruiker of door het concern waartoe deze behoort, voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied en/of elders is gebruikt;
dat Colgate bij de mondelinge toelichting van haar standpunt ten gunste van een bevestigende beantwoording van deze vraag de opvatting heeft verdedigd, dat van een geldige reden reeds sprake is, indien de gebruiker van het merk of van een overeenstemmend teken bij dat gebruik een redelijk belang heeft;
dat die opvatting echter niet kan worden aanvaard;
dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een 'uitsluitend recht' en de beschermingsomvang, welke daaraan in art. 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich — als regel — tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen;
dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevegd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet hoeft te wijken;
dat de omstandigheden dat het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor het wordt gebruikt en/of dat dit teken ook reeds in het verleden door de gebruiker of het concern, waartoe deze behoort voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied en/of elders is gebruikt, niet aan die eis beantwoorden en derhalve op zich zelf en zonder meer zulk een rechtvaardigingsgrond niet kunnen opleveren;
dat Colgate voor het Benelux-Hof alsnog beroep heeft gedaan op het bestaan van een eigen recht tot het gebruiken van het merk 'Klarein' voor de schoonmaakmiddelen waartoe zij dit merk bezigt, zulks

op grond van een depot van dat merk bij het Benelux-Merkenbureau;
dat echter noch in de door de HR gegeven omschrijving van de feiten waarop het onderhavige geding betrekking heeft, noch in de door de HR aan het Hof voorgelegde vragen van een beroep door Colgate op een eigen recht op het merk 'Klarein', ontleend aan een depot bij het Benelux-Merkenbureau, wordt gesproken;
dat het Hof te dien aanzien niettemin de volgende opmerkingen wil maken;
dat de vraag, of tegenover het verzet van een merkhouder tegen een 'ander gebruik' in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 door de gebruiker van het merk of overeenstemmend teken als 'geldige reden' voor dat gebruik met vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is;
dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept;
dat daarentegen reden voor een ontkennende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo het eigen recht waarop de gebruiker zich beroept, ontleend wordt aan een depot, dat in rangorde na het depot van de zich tegen het gebruik verzettende merkhouder komt, terwijl reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht;
dat voor het overige de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet voor dat van de zich op grond van meergenoemde wetsbepaling verzettende merkhouder zal moeten wijken, aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden beantwoord, waarbij behalve met de rangorde van de desbetreffende depots, tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken;
dat de vierde vraag van de HR dus in die zin moet worden beantwoord dat voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, ingeval in het economisch verkeer van een merk of overeenstemmend teken door een ander dan de merkhouder gebruik wordt gemaakt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, de omstandigheden dat het merk of overeenstemmend teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor die ander het gebruikt en/of dat het door de gebruiker of het concern waartoe deze behoort, voor deze of soortgelijke waren binnen het Beneluxgebied of elders reeds eerder is gebruikt, op

zich zelf en zonder meer niet als een 'geldige reden' in de zin van die bepaling kunnen worden aangemerkt.

Ten aanzien van de kosten:

Overwegende dat het Hof volgens art. 13 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van pp., voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de pp. wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht, doch het Hof bij de vaststelling daarvan in aanmerking zal nemen het aan art. 57, lid 3, Rv. ten grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van één advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te brengen kosten mag worden begrepen en tevens de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven; dat, gelet op het vorenstaande en op de door pp. op 's Hof's verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen zullen worden bepaald op f 3500 voor Colgate en f 3500 voor Lucas Bols; Gelet op de, grotendeels eensluidende, schriftelijke conclusie van de Adv.-Gen. Berger; Uitspraak doende op de door de HR bij het arrest van 14 juli 1974 gestelde vragen;

Verklaart voor recht:

1. In art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken is voor het verzet van een merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, niet als vereiste gesteld:
 - a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen;
 - b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen.
2. De in vorengenoemde wetsbepaling bedoelde schade kan uitsluitend of mede daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zich zelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen.
3. Het maakt voor het onder 1 en 2 gestelde geen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen al dan niet een 'beroemd merk' is.
4. Ingeval in het economisch verkeer van een merk of van een overeenstemmend teken door een ander dan de

merkhouder gebruik wordt gemaakt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, kunnen de omstandigheden dat het merk of het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor die ander het gebruikt en/of dat het door de gebruiker of het concern waartoe deze behoort reeds eerder voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied of elders is gebruikt, op zichzelf en zonder meer niet als een 'geldige reden' in de zin van vorengenoemde wetsbepaling gelden.

Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Hof gevallen kosten:

Bepaalt die kosten voor Colgate op f 3500 en voor Lucas Bols op f 3500.

Conclusie Advocaat-Generaal Berger

Bij arrest van 24 juni 1974 heeft de HR der Nederlanden conform art. 6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (Trb. 1965, 71) Uw Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (verder aan te halen als: BMW):

1. Stelt evengenoemde wetsbepaling als vereiste voor het verzet van de merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven:

- a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?
- b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?

2. Kan de schade, waarover vorengenoemde wetsbepaling spreekt — uitsluitend of mede — daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op een zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen?

3. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vragen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een 'beroemd merk' is? Zo ja, aan welke eisen moet een merk voldoen om als een 'beroemd merk' te gelden?

4. Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik

wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling? Kunnen als zulk een geldige reden in aanmerking komen redenen als de volgende, in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk 'Klarein' aangevoerde: dat dit merk door de associaties die ervan uitgaan (klaar = vlug, gereed; rein = helder) geschikt is voor de waren waarvoor het is gekozen (reinigingsmiddelen); dat dit merk buiten Nederland door het concern, waartoe de gebruiker behoort, voor zulke waren reeds veel eerder is gevoerd dan het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen door de merkhouder wordt gevoerd voor zijn waren; dat de gebruiker van het aangevallen merk het in de zestiger jaren in Nederland heeft gebruikt voor soortgelijke waren (zeepsponsjes) als die waarvoor het thans is gekozen?

Vóór de datum van de inwerkingtreding van de BMW, zijnde 1 jan. 1971, werd het merkenrecht beheerst:

In België door de 'Loi du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce', in Luxemburg door de 'Loi du 28 mars 1883, sur les marques de fabrique et de commerce' en in Nederland door de Merkenwet van 30 sept. 1893, welke wetgeving in België in 1935, in Luxemburg in 1945 en in Nederland in 1956 een min of meer belangrijke wijziging of eerder een aanpassing aan de eisen van de praktijk heeft ondergaan. In plaats van die wetgeving is de BMW gekomen, die, als compromis tussen uiteenlopende nationale rechtsopvattingen, voor elk der Beneluxlanden nieuw recht bevat, dat van het daar voorheen geldende recht op bepaalde punten wezenlijk afwijkt. Een van de beweegredenen voor de Regeringen der drie betrokken landen tot invoering van een eenvormige wet is ook met name geweest, dat dat de gelegenheid zou bieden om in alle drie de staten de bestaande merkenwetgeving op de hoogte van de tijd te brengen en daarin de normen op te nemen, die inmiddels door de rechtspraak waren ontwikkeld (Van Nieuwenhoven Helbach, 'Nederlands handels- en faillissementsrecht', .. Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1974, nOverwegende 334).

Met name nu is de beschermingsomvang van een merk in art. 13 BMW, vergeleken bij het vroegere recht aanzienlijk verruimd. Naar het mij voorkomt, is in deze verruiming aansluiting gezocht op de ontwikkeling van de functie van het merk, welke vooral na de tweede wereldoorlog in een stroomversnelling is geraakt.

Aanvankelijk was de eerste en voornaamste functie van een merk de waren afkomstig van de ene producent te onderscheiden van dezelfde of soortgelijke waren afkomstig van een andere producent, m.a.w. de herkomstaanduiding stond als functie van het merk voorop. Als zodanig vond het gebruik van het merk in de merkenwetgeving directe bescherming. In HR 24 mei 1929, NJ 1929, blz. 1512 (betreffende het merk 'nOverwegende 4711') wordt de strekking van de Merkenwet aldus nader omschreven: 'dat toch de Merkenwet alleen strekt om te waarborgen dat niet anderen soortgelijke waren, van hetzelfde onderscheidingsteken voorzien, in den handel brengen en daardoor zich meester maken van de voordeelen, die de rechtsheb-

bende op dat merk verwacht van de in het merk gelegen aankondiging, dat een met dat merk voorziene waar door hem wordt verhandeld, en het daarbij onverschillig is of dergelijke waren door anderen worden verkocht, zelfs al zij die waren afkomstig van denzelfden fabrikant', een formulering, welke de HR in zijn arrest van 14 dec. 1956 (NJ 1962, 242) heeft herhaald. Van Nieuwenhoven Helbach drukt het als volgt uit:

'Het merkenrecht beoogt bescherming te verlenen aan de band, die door het gebruik van een merk wordt gelegd tussen degene, die dat gebruik initieert, en de waren of diensten, waarvoor dat gebruik plaatsvindt. In die bescherming pleegt te worden voorzien door de toekenning van een uitsluitend recht, waarop, afhankelijk van het gekozen stelsel, de eerste gebruiker of de eerste verzoeker tot inschrijving aanspraak kan maken en waarmede deze derden van het gebruik van zijn merk of imitaties daarvan voor niet van hem afkomstige waren of diensten kan uitsluiten. (...) In wezen heeft het merkenrecht dan ook een tweeledige strekking: het beschermt niet alleen de gerechtigde tegen verstoringen van de door zijn merkgebruik gelegde band, maar ook het publiek tegen de gevolgen van dergelijke verstoringen' (o.c., nOverwegende 306).

Naar mate nu evenwel de producent zich is gaan terugtrekken in de anonimiteit is de functie van het merk als herkomstaanduiding naar de achtergrond gedrongen, terwijl de individualiserende functie van het merk steeds sterker naar voren is getreden. Het merk is steeds zelfstandiger geworden.

'De anonimiteit van de producent heeft echter wel tot gevolg, dat het merk nog andere functies gaat vervullen, dan onderscheidingsteken voor de van hem afkomstige waren. Het wordt dan tevens naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door hem aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill' (Van Nieuwenhoven Helbach, o.c., nOverwegende 456).

Aanvankelijk werd, wat wel genoemd wordt de reclame-functie van het merk, niet als een afzonderlijke functie van het merk gezien (Pfeffer 'Grondbegrippen van Nederlandsche Mededingingsrecht' — 1938 — blz. 146) doch sedert de vijftiger jaren is zij steeds meer op de voorgrond getreden en heeft niet nagelaten haar stempel op de rechtsonwikkeling te drukken (Van Bunnin 'Aspects actuels du droit des marques dans le Marché Commun' — 1967 — blz. 7 e.v.).

In een voordracht, gehouden voor de United States Trademark Association te New York op 4 juni 1956, heeft Prof. Mr. G.H.C. Bodenhausen — na enige reeds in de oudheid voorgekomen gevallen van merkinbreuk te hebben gereleveerd — de ontwikkeling als volgt geschetst: 'in those days and for a long time after, when the art of printing had not yet been invented, and even thereafter but before the rise of large-scale advertising — not to mention such up-to-date media as radio and television — the trademark was almost exclusively a means of identifying a product as regards its origin. Its imitation, too, was probably always effected in a relatively simple manner, i.e. by using a confusingly similar

mark for the same product, enabling it thus to be past off as the genuine article.

One has only to set foot in America — if one has not experienced the same thing in other countries — to see how this situation has changed!

Today, while the trademark remains a means of identifying a product as regards its origin, it is also much more. Because it can be used not only on the product itself, but also in an immense volume of publicity, the trademark has acquired a function in, and via, this publicity. By means of it, the mark can be kept continually before the minds of the public, thereby acquiring a goodwill which may partly be independent of the quality of the product (which, by the way, in itself is not an unqualified advantage!). Moreover, as trademarks are now used mainly for products of consistent quality, the public sees in the mark also a guarantee of this standard quality' (BIE 1956 blz. 96).

Het aldus in zijn reclame-functie gematerialiseerde merk is een zelfstandig waardeobject geworden. Maar met de waardestijging van het merk in zijn reclame-functie, met de toeneming van zijn daarin gelegen werfkracht, wijzigde zich de aard van de merkinbreuk, waar het juist die functie treft. Daarmede heeft in het merkenrecht het begrip van 'verwatering' zijn intrede gedaan en is met name in Nederland in de rechtspraak tot ontwikkeling gekomen (Drion c.s. 'Onrechtmatige Daad', losbl. uitg. Kluwer, , 'Onrechtmatige Daad in het Sociaal-Economische Verkeer' door Martens, nOverwegende 128). Het is niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, het begrip verwatering te definiëren. Met Martens (Onrechtmatige Daad nOverwegende 128.4) zou ik er in de eerste plaats op willen wijzen, dat in het oog moet worden gehouden, dat de term 'verwatering' (dilution, Verwässerung, avilissement), hoewel oorspronkelijk stellig uitsluitend op het effect van een bepaalde handelwijze duidend, allengs mede die handelwijze zelf is gaan aanduiden. Met dezelfde schrijver zou ik vervolgens menen, dat verwatering twee aspecten heeft:

A. Vooreerst is van verwatering sprake, wanneer de onderscheidende kracht en daardoor de werfkracht van een merk wordt aangetast; zulk een aantasting van onderscheidend vermogen kan resulteren uit het gebruik van het merk — of een nabootsing daarvan — als merk voor geheel verschillende waren, maar ook uit het gebruik van het merk juist niet als onderscheidingsmiddel, maar als soortnaam, type-aanduiding etc. (vergelijk Callmann, op. cit. * [2] , blz. 969 e.v.: 'The use of a mark similar to the plaintiff's constitutes a trespass upon his property rights in his mark, for it necessarily involves a gradual impairment of its selling power; it is analogous to the situation where the plaintiff's building is demolished because it is carried away stone by stone').

B. Daarnaast is eveneens van verwatering sprake, indien door gebruik van een jonger merk (resp. door niet als merkgebruik te kwalificeren handelingen) de reputatie van een merk wordt aangetast.

Verwatering als merkinbreuk heeft met name in de literatuur veel aandacht gekregen met betrekking tot

'beroemde merken' (marques de haute renommée, famous trademarks, berühmte Marke), omdat bij gebruik van juist zulke merken ook voor geheel anderssoortige waren het gevaar aanwezig wordt geacht, dat de werfkracht van dat merk wordt aangetast (Baumbach-Hefermehl 'Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht' — 1969 — blz. 594 en Ulmer 'Het recht inzake oneerlijke mededinging in de lidstaten der Europese Economische Gemeenschap', Deel : Rechtsvergelijkend Overzicht, nOverwegende 155).

Ik zal hierop naar aanleiding van vraag 3 nog nader ingaan.

In zijn hoger geciteerde voordracht heeft Bodenhausen er voor gepleit met betrekking tot beroemde merken afstand te doen van het specialiteitsbeginsel i.v.m. de waren, waarvoor het merk is gebruikt en dat het antwoord op de vraag of er verwarringsgevaar omtrent de herkomst bestaat niet langer beslissend moet zijn. Hij was van mening: 'On the contrary, in cases concerning famous trademarks, the relevant question is whether or not the imitation, irrespective of its nature, is causing material damage. If so, the trademark should be protected. Only for the better guidance of the Courts, certain factors can be indicated, by which imitation of a famous trademark can cause harm'. Bodenhausen heeft zich vervolgens afgevraagd of deze lijn niet moet worden doorgetrokken voor alle merken, beroemd of niet, zodat men zich uitsluitend zou moeten afvragen of het merk door de nabootsing al dan niet is geschaad. Bodenhausen heeft gemeend, dat dat niet moest gebeuren niet, omdat hij vreesde, dat de rechterlijke instanties, gezien hun dikwijls conservatieve standpunt en anti-monopolistische geneigdheid, de beschermingsomvang van een merk eerder zouden verkleinen dan vergroten.

Hebben nu de wetgevers in de BMW de beschermingsomvang van een merk in de door Bodenhausen gewenste richting uitgebreid? Ik meen deze vraag bevestigend te kunnen beantwoorden.

In de eerste plaats blijkt uit de wettelijke regeling van de BMW, dat de verzelfstandiging van het merk is onderkend. De functie van herkomstteken wordt in de BMW niet meer vermeld. In het eerste lid van art. 3 BMW wordt het recht, dat door het eerste depot van een merk wordt verkregen, omschreven als 'het uitsluitend recht op een merk', hetgeen aanmerkelijk ruimer is dan de omschrijving van art. 3 Merkenwet, waarin sprake is van het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die anderen. 'Gaat het immers om het uitsluitend recht 'op' een merk, dan is niet slechts een bepaald gebruik van dat merk object van het recht, maar dat merk als zodanig, als ware het eigendom van de gerechtigde. Ieder gebruik, dat van dat merk kan worden gemaakt, blijft in dat geval aan de gerechtigde voorbehouden' (Nieuwenhoven Helbach, o.c., nOverwegende 455).

In de tweede plaats is de binding van art. 20 Merkenwet met de onderneming (de fabrieken of handelsinrichtingen, tot onderscheiding van welke wa-

ren het merk bestemd is; art. 7 van de Belgische en art. 10 van de Luxemburgse Merkenwet) verbroken.

Ingevolge art. 11 BMW kan het uitsluitend recht op een merk, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van licentie zijn voor alle of een deel van de waren, waarvoor het merk is gedeponeerd. Tegen de hiervoren geschetste achtergronden moet, naar het mij voorkomt, art. 13A BMW worden gezien. Ik laat deze bepaling — voor zover in het onderhavig geding van belang — hier volgen:

Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door dit gebruik lijdt.

Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd.

In deze bepaling wordt, naar mijn mening, de beschermingsomvang van een merk, dat bereids in art. 1 BMW ruimer is gedefinieerd, dan tevoren door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden was aangevaard * [3], exact omschreven en worden de grenzen vastgelegd waarbinnen iedere merkinbreuk op grond van het uitsluitend recht kan worden afgeweerd. Onder die merkinbreuk zal ook die zijn te begrijpen, die in het vorengaande met het begrip ‘verwatering’ werd aangeduid, óók in haar aspect van afbreuk doen aan de faam en de aantrekkingskracht van het merk. Ofschoon de officiële toelichting niet veel verduidelijking geeft van de onderhavige wetbepaling, wil ik de desbetreffende passage hier laten volgen:

Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A, onder 1 bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2 bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik:

1. plaats heeft in het economische verkeer;
2. plaats heeft zonder geldige reden.

Zo zal de houder het gebruik van het merk in woordenboeken of wetenschappelijke werken bijv. niet ingevolge de eenvormige wet op de merken kunnen verbieden en zal de rechter over een ruime bevoegdheid

beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen.

De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de op regelmatige wijze van een merk voorziene waren alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder of de licentiehouder, die het merk heeft aangebracht, beschouwen, indien de waren wijzigingen hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. In de andere gevallen is de verhouding tussen de merkhouder of de licentiehouder en de opvolgende verkopers van hun waren uitsluitend aan het gemene recht onderworpen. (...)

De inleidende woorden van art. 14 * [4] leggen ondubbelzinnig de nadruk er op, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Benelux-landen vallen.

* [5]

Uit het vorenstaande meen ik te mogen afleiden, dat bepaaldelijk een ruimere beschermingsomvang van het merk dan tot dan toe met meerbedoelde bepaling beoogd is, waarbij mede in aanmerking is te nemen ten eerste, dat het tot voorbeeld gestrekt hebbend voorontwerp van de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse groepen van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle in art. 14 o.m. bepaalde: ‘Elk gebruik door een derde van het merk of van een zelfde of overeenstemmend teken, zelfs zonder direct verband met voortbrengselen, waren of diensten, in omstandigheden, waardoor de rechthebbende gestoord kan worden in de exploitatie van zijn merk, is onrechtmatig’, * [6] en ten tweede, dat zowel de opstellers van vorenbedoeld voorontwerp als zij die art. 13 BMW hebben geredigeerd ongetwijfeld kennis hebben gehad van het verwateringsprobleem en hetzelfde bij de formulering van de betreffende artikelen bewust in aanmerking hebben genomen. Dit laatste kan, naar het mij voorkomt, ook nog blijken uit de toelichting op het derde lid van art. 13A, waarin met zoveel woorden sprake is van afbreuk doen aan de goede faam van het merk. Ik geloof dan ook, dat art. 13A, aanhef en sub 2, het verwateringsgevaar als merkinbreuk bedoelt te keren, in welke mening ik bepaald niet alleen sta, hoewel sommige schrijvers te dezen nog steeds meer in het bijzonder aan de categorie van beroemde merken denken. Zie: Wichers Hoeth ‘Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet’ (1970), blz. 91 en in zijn noot onder HR 26 mei 1972, NJ 1972, 450, Komen en Verkade ‘Het nieuwe merkenrecht’ (1970) nOverwegende 74, Van Nieuwenhoven Helbach, o.c. nOverwegende 466 (echter ook: Martens, BIE 1971 blz. 202 e.v. en met name noot 37), Van Dijk ‘Merkenrecht in de Beneluxlanden’ (1973) blz. 106, Braun ‘Precis des Marques de Produits’ (1971) blz. 222, Gotzen ‘Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht’ (1969) nOverwegende 101 en Ulmer-Baeumer, Band ‘Niederlande’ nOverwegende 181. Voor wat recente rechtspraak betreft moge ik verwijzen naar: Tribunal de Commerce de Bruxelles, 16

jan. 1974, Revue de Droit Intellectuel 'L'Ingenieur-conseil', 1974, blz. 29 en Pres. 's-Gravenhage 10 sept. 1971, NJ 1972, 128.

Naar mijn oordeel is de situatie onder vigore van art. 13A BMW thans zo, dat de gebruikelijke bescherming van een merk tegen verwarringwekkende overeenstemming bij gebruik voor dezelfde of soortgelijke goederen en tegen verwarring omtrent de herkomst is gehandhaafd, doch dat daarbij is gekomen een verder gaande bescherming tegen elke schadebrengende nabootsing van het merk, mits in het economisch verkeer en zonder geldige reden, welke merkinbreuk onder de vroeger geldende wetgeving slechts langs de weg van de onrechtmatige daad kon worden bestreden (Martens, Onrechtmatige Daad, 10.1).

Na het vorenstaande zal het geen verwondering wekken, dat, naar mijn oordeel, de eerste vraag, die de HR aan Uw Hof ter beantwoording heeft voorgelegd, zowel sub a als sub b ontkenkend moet worden beantwoord. De vereisten, waaraan moet zijn voldaan, wanneer de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen gebruik van dat merk, zijn bij gebruik van dat merk voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, vastgelegd in art. 13A, eerste lid, aanhef en sub 2, en zijn niet anders dan deze:

dat van het merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt:

1. zonder geldige reden;
2. in het economische verkeer;
3. onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Is aan deze vereisten voldaan dan 'zal de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen'. Die feiten kunnen hierin zijn gelegen, dat aan de onderscheidende kracht van het merk, waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, afbreuk wordt gedaan (HR 29 jan. 1954, NJ 1954, 449, en HR 14 mei 1954, NJ 1954, 450, met noot van Houwing en HR 26 mei 1972, NJ 1972, 450 m.n. Wichers Hoeth) ofwel ondanks gebruik voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven dat niettemin gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek ofwel dat op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen. Maar evengenoemde wetsbepaling stelt deze feiten niet als vereisten voor het verzet van de merkhouder. Zij staan ter vrije beoordeling van de rechter.

De tweede door de HR voorgelegde vraag vindt haar bevestigend antwoord in de zin en de achtergrond van het hier aan de orde zijnde wetsvoorschrift. In zijn — voor het onderhavig geding belangwekkende — rede 'Triptiek van Beschermingsomvang' (1966) komt Van Nieuwenhoven Helbach tot de conclusie: 'dat de verwatering van de reputatie, de wervingskracht en de onderscheidingskracht van een merk voor de bepaling van de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht tweërlei rol speelt. Binnen het kader van overeenstemming in hoofdzaak bij soortgelijkheid van

waren levert zij grond op voor directe schending van het subjectieve recht, terwijl zij daarbuiten ook bij afwezigheid van verwarringsgevaar grond voor onrechtmatige daad kan opleveren uit hoofde van het gemene recht. Dat bij afwezigheid van verwarringsgevaar de speciale omstandigheden, die tot aantasting van de reputatie, de werfkracht of de onderscheidingskracht van het oudere merk aanleiding geven, zich niet licht zullen voordoen, kan aan de betekenis voor de verwatering als factor voor de bepaling van de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht niet afdoen'. Welnu de hier destijds nog aan het gemeene recht te ontleen bescherming is m.i. thans in art. 13A, sub 2, nedergelegd. Wellicht voor de beantwoording van de gestelde vraag niet in aanmerking komend, zou ik er te dezen op willen wijzen, dat het merk, waar het in dit geding over gaat (Claeryn/Klarein) meer in het bijzonder geschikt is om in zijn kooplust opwekkend vermogen te worden getroffen, omdat het inhoudelijk een leuze, een slagwoord, is, waarop dan ook daarom Bols in haar reclamecampagne voor de jonge jenever Claeryn bijzonder de nadruk gelegd heeft en waarin Colgate, naar haar zeggen, grond heeft gevonden om het als merk voor haar vloeibare allesreiniger te kiezen. Een schade brengend effect als hier aan de dag treedt, zal zich niet makkelijk voordoen bij jenever, die bijv. onder het merk Kabouter of Mops in de handel gebracht wordt. Hier dient ook nog bijzonder gelet op de indringende kracht van de televisie- en radioreclame.

Op de eerste vraag onder 3 zou ik willen antwoorden, dat het voor het antwoord op de voorgaande vragen geen beslissend verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een 'beroemd merk' is. De samenstellers van de BMW zullen ongetwijfeld met de problematiek van de beroemde merken bekend zijn geweest. Zo zij met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk aan de beroemde merken een speciale plaats hadden willen geven, zouden zij zulks ongetwijfeld expressis verbis hebben gedaan. Ik meen echter, dat er twee redenen zullen zijn geweest om dat achterwege te laten. In de eerste plaats is het niet wel doenlijk een definitie van beroemde merken te geven en deze dan aan de hand daarvan onder speciale bescherming te plaatsen. Er heerst op dit punt geen eenstemmigheid van mening, weshalve het onmogelijk is hetzelfde op bevredigende wijze in het keurslijf van een wettekst te wringen. Ik moge met betrekking tot deze problematiek verwijzen naar Baumbach-Hefermehl, o.c. blz. 594, Van Bunnem, o.c., nOverwegende 238 e.v. en nOverwegende 262 e.v. en Braun, o.c., blz. 222. In de tweede plaats is het in de opzet van de beschermingsomvang, zoals neergelegd in art. 13A BMW niet nodig een bijzondere plaats in te ruimen voor de bescherming van beroemde merken. Immers, zoals hoger uiteengezet, is in de BMW de van ouds bestaande bescherming van het merk gehandhaafd, doch daaraan is een zeer ruime bescherming tegen schadebrengende nabootsing toegevoegd, en met name die ter zake van de aantasting van de reputatie van het merk in zijn wervend vermogen. Welnu vooraleer er sprake kan

zijn van schadetoebrenging aan de reputatie van een merk in zijn wervend vermogen, moet er een reputatie van dien aard zijn, dat deze door de nabootsing schade kan lijden. * [7] Om faam te kunnen aantasten moet er faam zijn. En ook hier zal dan weer de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen. Hoe beroemder het merk des te meer zal de psychologische inwerking op het koopend publiek haar kracht doen gevoelen, des te eerder zal bij nabootsing die inwerking worden geneutraliseerd en aldus de merkhouder in zijn merk schade worden toegebracht.

Gezien het vorenstaande komt het antwoord op de tweede vraag onder 3 niet meer aan de orde. Bovendien is, zoals hoger gezegd, dat antwoord in abstracto niet te geven. Ik wil hier nog opmerken, dat in de literatuur soms nog onderscheid wordt gemaakt tussen beroemde merken en bekende merken. In art. 4, sub 5, is sprake van een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs, doch deze bepaling betreft uitsluitend het depot en heeft, naar het mij voorkomt, geen bijzondere betekenis ten aanzien van de bescherming van de veel omstreden beroemde merken (zie de noot van Houwing onder NJ 1954, 450).

Tenslotte dan de vragen onder 4 geformuleerd, waarvan de eerste luidt: 'Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling?'

De beantwoording van deze vraag in haar algemeenheid is reeds daarom zo moeilijk, omdat van officiële zijde geen woord is gewijd aan deze eis van een geldige reden. Met Wichers Hoeth (o.c., blz. 90), die de in de Toelichting genoemde ruime beoordelingsbevoegdheid van de rechter op de geldige reden betreft, ben ik van oordeel dat niet bedoeld kan zijn, dat de rechter een ruime vrijheid heeft een vastgestelde inbreuk, dus een schadelijk gebruik onder de omstandigheden als in de wet bedoeld, gerechtvaardigd te verklaren. De enkele rechtvaardigingsgrond in het algemeen lijkt mij onvoldoende om een geldige reden in de zin van het onderhavig wetsartikel aan te nemen. Ik zou veel eerder denken, dat eerst dan van een geldige reden in voormelde zin kan worden gesproken, wanneer een overigens gerechtvaardigde deelneming aan het economisch verkeer uitgesloten is anders dan met gebruik van een merk of een soortgelijk teken ten aanzien waarvan een ander de rechthebbende is. Ik moge hier verwijzen naar de voorbeelden, die Van Dijk in zijn bovenaangehaald werk heeft gegeven (blz. 107) en die Van Komen en Verkade vermelden op blz. 70 in hun boek. Hieruit volgt reeds, dat de verdere vraagstelling onder 4 ontkennend moet worden beantwoord. Zouden de redenen, die van de zijde van Colgate in het onderhavig geding naar voren gebracht zijn, als geldige redenen, zoals bedoeld in art. 13A, sub 2, worden aanvaard, dan zou de in die bepaling neergelegde verruiming van de beschermingsomvang van een merk in aanzienlijke mate aan betekenis inboeten. De door Colgate aangevoerde redenen staan er niet aan in de

weg, dat zij zonder inbreuk te maken op het merk Claereyn van Bols haar allesreiniger in het economisch verkeer brengt. Als merkwaardig treft hierbij overigens nog, dat Colgate als reden voor het gebruik van het merk 'Klarein' heeft aangevoerd, dat dit merk door de associaties die er van uitgaan geschikt is voor de waren waarvoor het is gekozen (reinigingsmiddelen), terwijl zij juist door het gebruik van het merk 'Klarein' voor een vloeibare allesreiniger in flessen de associaties die van merk 'Claeryn' voor jonge jenever uitgaan op zo schadelijke wijze verstoort.

Op vorenstaande gronden moge ik concluderen, dat Uw Hof als volgt uitspraak zal doen op de door de HR der Nederlanden voorgelegde vragen van uitlegging van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken:

1. Stelt evengenoemde wetsbepaling als vereiste voor het verzet van de merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven:

a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?

Antwoord: Neen.

b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?

Antwoord: Neen.

2. Kan de schade, waarover vorengenoemde wetsbepaling spreekt — uitsluitend of mede — daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op een zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen?

Antwoord: Ja.

3. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vragen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een 'beroemd merk' is?

Antwoord: Neen, geen beslissend verschil.

4. Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling?

Antwoord: Deze maatstaf zij: dat een overigens gerechtvaardigde deelneming aan het economisch verkeer uitgesloten is anders dan met gebruik van een merk ten aanzien waarvan een ander de rechthebbende is.

Kunnen als zulk een geldige reden in aanmerking komen de redenen in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk 'Klarein' aangevoerd?

Antwoord: Neen.

