

Hoge Raad, 5 juni 1981, Juicy Fruit**MERKENRECHT****Vragen van uitleg aan BenGH**

- Onderscheidend vermogen – beschrijvend voor deel publiek - beschermingsomvang

1. Wordt de beschermingsomvang van een merk in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de BMW?

2. Zo ja, is voor het oordeel dat de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk slechts gering is omdat dat merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, vereist dat die woorden voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmee aangeduide waar?

3. Zo neen, is dan voor het in vraag 2 bedoelde oordeel voldoende dat enig deel van het in aanmerking komende publiek - hoe gering ook - die woorden als beschrijvend opvat, dan wel moet daartoe worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat?

4. Speelt voor de beantwoording van de onder 1, 2 en 3 gestelde vragen een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken?

5. Indien vraag 3 in die zin wordt beantwoord dat vereist is dat een bepaald gedeelte van het in aanmerking komende publiek de desbetreffende woorden als beschrijvend opvat, valt bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen

als bedoeld in vraag 1 dan te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, dan wel op die ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken?

6. Indien vraag 5 in eerstbedoelde zin wordt beantwoord, welk tijdstip en welk publiek zijn dan in aanmerking te nemen in een geval als het onderhavige, waarin het betrokken merkrecht als het ware de bundeling is van drie, ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de BMW gehandhaafde nationale merkrechten, die op verschillende tijdstippen zijn ontstaan?

Vindplaatsen: BIE 1982, nr. 36

Hoge Raad, 5 juni 1981

(C.W. Dubbink, W. Snijders, S. Royer, S.K. Martens en G. de Groot)

[...]

De vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Noord-Amerika, Wm. Wrigley Jr. Company te Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Noord-Amerika, eiseres in kort geding, advocaat Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, tegen

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfred Benzon BV te Maarn, en

2. De vennootschap naar Deens recht Aktieselskabet Alfred Benzon te Kopenhagen, verweersters in kort geding,

advocaat Mr T. Schaper.

Overwegende dat Wrigley 's Hofs arrest bestrijdt met het navolgende middel van cassatie:

[...]

Overwegende omtrent dit middel:

1. Blijkens 's Hofs arrest was in het principaal beroep aan de orde de vraag of de aanduiding JUICY welke Benzon gebruikt voor de door haar onder de merken BEN-BITS en SOR-BITS verhandelde kauwgom, een teken is dat in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna: de BMW) overeenstemt met Wrigley's merk JUICY FRUIT, dat is ingeschreven voor die zelfde waar. Het Hof heeft die vraag ontkenkend beantwoord, in hoofdzaak omdat aan het merk JUICY FRUIT, dat slechts een gering onderscheidend vermogen zou hebben, niet meer dan een zwakke bescherming zou toekomen. Het onderscheidend vermogen van het merk JUICY FRUIT heeft het Hof daarom "slechts gering" geacht, omdat de woorden waaruit dat merk bestaat, naar 's Hofs oordeel beschrijvend van karakter zijn, waarmede het Hof kennelijk heeft bedoeld: een hoedanigheid van de waar aanduiden. Laatstbedoeld oordeel heeft het Hof vooreerst daarop gegrond dat deze woorden, gezien hun betekenis in het Engels - naar 's Hofs vaststelling: de taal die als 'voertaal' wordt gebruikt bij verpakking van vrijwel alle merken kauwgom in het Beneluxgebied -, voor een waar als kauwgom op zichzelf genomen beschrijvend

zijn. Deze grond is in cassatie niet bestreden. Het Hof heeft in dit verband voorts overwogen dat deze Engelse termen als beschrijvend zullen worden opgevat "door het kauwgom kopend publiek dat de Engelse taal begrijpt".

2. Met de geciteerde woorden heeft het Hof kennelijk bedoeld dat dat deel van het publiek dat de Engelse taal begrijpt, de Engelse woorden juicy en fruit - gezien hun betekenis in die taal - als beschrijvend zal opvatten. Aldus begrepen doet deze overweging in verband met de gevolgen die het Hof daaraan in zijn verdere rechts-overwegingen heeft verbonden en de zich tegen een en ander richtende klachten van de onderdelen 2a tot en met 2c, 2e, 3 en 5 van het cassatiemiddel vragen van uitleg van de BMW rijzen waarvan de beantwoording noodzakelijk is om op de aangevoerde klachten te kunnen beslissen. Het betreft hier vooreerst de vraag of de beschermingsomvang van een merk in die zin mede wordt bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naarmate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkheid moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aange-merkt in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de BMW Zo ja, dan rijst de vraag of voor het oordeel dat de beschermingsomvang van een merk slechts gering is omdat het bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, vereist is dat die woorden voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmee aangeduide waar. Bij ontkennende beantwoording van die vraag rijst vervolgens de vraag of voor bedoeld oordeel voldoende is dat enig deel van het in aanmerking komende publiek - hoe gering ook - die woorden als beschrijvend opvat, dan wel of daartoe moet worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat. Waarbij dan telkens nog valt te onderzoeken of bij de beantwoording van die vragen een rol speelt enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken.

3. Blijkbaar is het Hof ervan uitgegaan, dat de laatste van even geformuleerde vragen van uitleg in die zin moet worden beantwoord dat voldoende is dat enig deel van het in aanmerking komende publiek de desbetreffende woorden als beschrijvend opvat: dat verklaart waarom het Hof geen onderzoek heeft ingesteld naar de tussen partijen besproken feitelijke vraag of het deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt, sedert het ontstaan van het recht op het merk JUICY FRUIT in omvang is toegenomen. Wordt voormelde uitlegvraag in andere zin beantwoord, dan rijst, mede in verband met het in de onderdelen 3 en 5 van het middel aangevoerde, een verdere vraag van uitleg van de BMW waarvan de beantwoording noodzakelijk is, te weten of bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen

merk aan de hand van het onderscheidend vermogen van dat merk valt te letten (a) op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, dan wel (b) op die ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken. Wordt deze vraag in de sub a bedoelde zin beantwoord, dan rijst in een geval als het onderhavige, waarin het betrokken merkrecht als het ware de bundeling is van drie, ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de BMW gehandhaafde nationale merkrechten, die op verschillende tijdstippen zijn ontstaan, bovendien de vraag welk tijdstip en welk publiek in aanmerking zijn te nemen.

4. Dat het deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt de beide woorden waaruit Wrigley's merk JUICY FRUIT is samengesteld als beschrijvend zal opvatten, heeft het Hof mede daaruit afgeleid dat Wrigley dit merk steeds gebruikt in combinatie met WRIGLEY's, hetgeen - aldus het Hof - "het vermoeden wettigt dat juist die verwijzing naar de firmanaam bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven". Deze overweging moet aldus worden begrepen dat de omstandigheid dat Wrigley haar firmanaam als merk gebruikt en daardoor zelf te kennen geeft de woorden juicy en fruit in beschrijvende zin te bezigen, het vermoeden wettigt dat het deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt die woorden ook aldus zal opvatten. Onderdeel 2d, dat van een andere lezing van deze overweging uitgaat, mist derhalve feitelijke grondslag.

5. Ook onderdeel 4 mist feitelijke grondslag. Dit onderdeel richt zich tegen de laatste zin van rechtsoverweging 8 waar het Hof, na in de eerste zin van deze rechtsoverweging te hebben beslist dat de aanduiding JUICY op zichzelf niet een teken is dat in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de BMW met het merk JUICY FRUIT overeenstemt, volledigheidshalve nog onderzoekt of zodanige overeenstemming niettemin moet worden aangenomen uit hoofde van de presentatie van die aanduiding. Laatstgenoemde vraag beantwoordt het Hof ontkennend omdat een presentatie waardoor gevaar voor verwarring wordt veroorzaakt, niet is gesteld of gebleken. Daaruit mag niet - gelijk het onderdeel doet - worden afgeleid dat het Hof ook voor de vraag of de aanduiding JUICY op zichzelf als een met het merk JUICY FRUIT overeenstemmend teken kan worden beschouwd, verwarringsgevaar beslissend zou hebben geoordeeld.

6. De motiveringsklacht van onderdeel 6 stuit af op het hiervoor onder 2 en 3 overwogene: anders dan dit onderdeel betoogt, is duidelijk dat het Hof ervan uitgaat dat het merk JUICY FRUIT onderscheidend vermogen heeft - zij het dat het Hof dit onderscheidend vermogen slechts gering oordeelt - en eveneens dat het Hof de vraag of dat onderscheidend vermogen sedert het ontstaan van het merkrecht is afgenomen, in het midden heeft gelaten. Onderdeel 1 tenslotte bevat geen klacht.

7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van

een Benelux-Gerechtshof omschrijft de Hoge Raad de feiten als volgt: In dit stadium van het geding moet worden aangenomen dat Wrigley rechthebbende is op het merk JUICY FRUIT onder meer voor kauwgom, zulks krachtens depot als bedoeld in artikel 30 van de BMW in verband met eerder in de landen van de Benelux bestaande rechten op dat zelfde merk voor die zelfde waar, respectievelijk gevestigd op 1 maart 1920 (Belgie), 5 maart 1956 (Nederland) en 28 september 1965 (Luxemburg). Benzon gebruikt binnen het Beneluxgebied voor door haar onder de merken BEN-BITS en SOR-BITS verhandelde kauwgom de aanduiding JUICY; Benzon stelt deze aanduiding slechts te gebruiken in combinatie met deze merken, maar het Hof heeft de juistheid van deze stelling in het midden gelaten, zodat daarvan in dit stadium van het geding niet mag worden uitgegaan. Wrigley stelt dat JUICY een met haar merk JUICY FRUIT overeenstemmend teken is in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de BMW; Benzon stelt daartegenover dat de woorden juicy en fruit voor de waar kauwgom beschrijvend zijn. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat (i) de woorden juicy en fruit gezien hun betekenis in het Engels, voor een waar als kauwgom op zichzelf genomen beschrijvend zijn; (ii) dat dat deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt, de Engelse termen juicy en fruit als beschrijvend zal opvatten; (iii) dat de kennis van de Engelse taal sedert het ontstaan van het recht op het merk JUICY FRUIT is toegenomen; (iv) dat Engels als "voertaal" bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in het Beneluxgebied wordt gebruikt.

8. De Hoge Raad verzoekt het Benelux-Gerechtshof de volgende vragen betreffende de uitleg van de BMW te willen beantwoorden:

1. Wordt de beschermingsomvang van een merk in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de BMW?

2. Zo ja, is voor het oordeel dat de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk slechts gering is omdat dat merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, vereist dat die woorden voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmee aangeduide waar?

3. Zo nee, is dan voor het in vraag 2 bedoelde oordeel voldoende dat enig deel van het in aanmerking komende publiek - hoe gering ook - die woorden als beschrijvend opvat, dan wel moet daartoe woorden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat?

4. Speelt voor de beantwoording van de onder 1, 2 en 3 gestelde vragen een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking

van de desbetreffende waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken?

5. Indien vraag 3 in die zin wordt beantwoord dat vereist is dat een bepaald gedeelte van het in aanmerking komende publiek de desbetreffende woorden als beschrijvend opvat, valt bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in vraag 1 dan te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, dan wel op die ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken?

6. Indien vraag 5 in eerstbedoelde zin wordt beantwoord, welk tijdstip en welk publiek zijn dan in aanmerking te nemen in een geval als het onderhavige, waarin het betrokken merkrecht als het ware de bundeling is van drie, ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de BMW gehandhaafde nationale merkrechten, die op verschillende tijdstippen zijn ontstaan?

Alvorens verder te beslissen:

Verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 8 geformuleerde vragen uitspraak te doen over de uitleg van de BMW; Houdt iedere verdere uitspraak aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

[...]

Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr J.K. Franx.

1. In dit kort geding heeft thans eiseres tot cassatie (Wrigley) de beide wederpartijen (Benzon) gedaagd voor de president van de rechtbank te Utrecht en - naar het hof het in de feitelijke overwegingen van zijn arrest samenvat - een verbod gevraagd van het gebruik van de aanduiding "Juicy" voor kauwgom en dergelijke waar. Daartoe stelde Wrigley dat Benzon inbreuk maakt op het merk "Juicy Fruit", op welk merk Wrigley rechthebbende is krachtens Beneluxdepot nr. 521.726 dd. 16 april 1971, in het Benelux Merkenregister ingeschreven onder nr. 23.885 (een zgn. handhavingsdepot op grond van art. 30 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, hierna: BMW; de rechten van Wrigley onder de oude Merkenwet waren in Nederland reeds gevestigd op 5 maart 1956). Bij vonnis van 15 oktober 1979 heeft de president de gevraagde voorzieningen geweigerd. Het hof heeft bij arrest van 3 juli 1980 dat vonnis bekrachtigd. Wrigley heeft zich in cassatie voorzien en bestrijdt 's hofs arrest met een cassatiemiddel, samengesteld uit de onderdelen 1, 2 a-e, 3, 4, 5 en 6.

2. De president van de rechtbank heeft in de zevende rechtsoverweging van zijn vonnis, met verwerping van een desbetreffend verweer van Benzon, beslist dat Wrigley aan voornoemd handhavingsdepot op grond van art. 30 jo art. 29 BMW een uitsluitend recht met betrekking tot de woorden "Juicy Fruit" kan ontlenuen. Die beslissing baseerde de president op het oordeel dat

aan die woorden ten tijde van de oorspronkelijke inschrijving (derhalve: in maart 1956) onderscheidende kracht met name voor de waar kauwgom niet kon worden ontzegd. Van een "verwording" van het merk "Juicy Fruit" in de zin van art. 5 onder 4 BMW is, volgens dezelfde r.o. 7, niet gebleken. In het door haar voorwaardelijk ingestelde incidentele hoger beroep heeft Benzon voren weergegeven beslissingen bestreden. Het hof heeft dit incidentele appel echter buiten behandeling gelaten op grond dat de grieven in het principale appel falen. Deze grieven, zo overweegt het hof in r.o. 3 van zijn arrest, bestrijden het oordeel van het beroepen vonnis dat het gebruik door Benzon van het woord "Juicy" voor kauwgom in de Benelux geen inbreuk op voormeld merkrecht van Wrigley oplevert. Het hof gaat er bij de behandeling van de appelgrievan dan ook van uit, dat Wrigley (in de Benelux) een door de BMW beschermd merkrecht op het merk "Juicy Fruit" heeft; zie r.o. 4, zin 1; r.o. 6, laatste zin; en r.o. 7, aanhef. In appel ging het er uitsluitend om of Benzon een door de BMW verboden inbreuk op dat merkrecht maakt. De president oordeelde, in de r.o. 9-12, dat dat niet het geval is, en het hof besliste dat dat oordeel juist is. Bij deze stand van zaken moet er in cassatie voorschijns veronderstellenderwijze van worden uitgegaan, dat aan Wrigley een door de BMW beschermd recht van merk op het woordmerk "Juicy Fruit" toekomt, d.w.z. dat dat een teken is dat dient om de desbetreffende waren van Wrigley te onderscheiden (art. 1, eerste lid, BMW). De te beantwoorden vraag is of aan Wrigley een beroep op art. 13A, aanhef en sub 1, BMW toekomt. Het gaat in deze procedure niet om een nietigheidsactie ex art. 14 BMW.

3. Onderdeel 1 van het cassatiemiddel bevat geen klacht, maar een parafrase van de r.o. 4-9 van het bestreden arrest. In deze parafrase ontbreekt een uitdrukkelijke vermelding van het in r.o. 7 gemaakte onderscheid tussen "Juicy Fruit" als zgn. "zwak merk" en een "sterk merk", zulks als onderdeel van 's hofs redengeving. Het zou m.i. echter te ver gaan reeds op deze grond aan onderdeel 2 feitelijke grondslag te ontzeggen met de redenering, dat dat (op onderdeel 1 voortbouwende) onderdeel er van uitgaat dat bedoeld, in r.o. 7 omschreven, onderscheid in de gedachtengang van het hof geen rol speelt.

4. Subonderdeel 2 a keert zich tegen r.o. 6, eerste zin, tweede zinsdeel: "door het kauwgom kopend publiek dat de Engelse taal begrijpt zullen de Engelse termen als beschrijvend worden opgevat." Het subonderdeel leest deze passage alsof er stond: "door dat gedeelte van het kauwgom kopend publiek dat de Engelse taal begrijpt, zullen ...", waarbij derhalve impliciet is dat een ander gedeelte van het kauwgom kopend publiek de Engelse taal niet begrijpt. Ik moge opmerken dat een andere lezing van de geciteerde passage mogelijk is, en wel deze, dat de tussenzin "dat de Engelse taal begrijpt" een eigenschap van het kauwgom kopend publiek in zijn totaliteit aangeeft op dezelfde wijze als in de zin: "Hij dronk in een teug de thee die nog warm was uit zijn kopje." Ik neig ertoe laatstbedoelde lezing van 's hofs arrest, die het beste aansluit aan de bezegide be-

woordingen, als de juiste te beschouwen. Het hof heeft m.i. tot uiting willen brengen dat het in aanmerking komende - i.c.: het kauwgom kopende - publiek, als geheel beschouwd, voldoende kennis van de Engelse taal heeft om de woorden "juicy fruit" te begrijpen als "beschrijvend". Dat oordeel is feitelijk en, mede in aanmerking genomen de overweging in r.o. 5 dat de Engelse taal als voertaal bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in de Benelux wordt gebruikt, niet onbegrijpelijk. Het behoeft niet te impliceren dat de litigieuze woorden in hun exacte betekenis worden begrepen. Voldoende is dat het in aanmerking komende publiek het beschrijvende karakter ervan begrijpt (vgl. conclusie OM, slot, ad HR 10 december 1964, NJ 1965, 90). Vergelijk HR 11 april 1980, NJ 1980, 412 (L.W.H.), omtrent onderdeel I C alinea 5 van het cassatiemiddel. Dat zo zijnde missen de subonderdelen 2 a-c feitelijke grondslag.

5. Ten subsidiaire wil ik nader ingaan op de mogelijkheid dat het hof ervan is uitgegaan dat een gedeelte van het kauwgom kopend publiek de Engelse taal niet begrijpt. De subonderdelen 2 a-c stellen dan de vraag aan de orde welke maatstaf ten deze behoort te worden aangelegd. Subonderdeel 2 b voert aan dat ter beantwoording van de vraag of een woordmerk beschrijvend is en uit dien hoofde geen of slechts gering onderscheidend vermogen heeft, beslissend is of dat woord voor een ieder van het in aanmerking komende publiek duidelijk slechts (eigenschappen van) de daarmee aangeduide waar beschrijft. Het hof zou die maatstaf hebben miskend, door slechts een gedeelte van het in aanmerking komende publiek in beschouwing te nemen, nl. dat gedeelte dat de Engelse taal begrijpt. De geachte pleiter voor Wrigley heeft in dit verband gewezen op enige (ten dele ook in zijn "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II, 1974 - hierna ook aan te duiden als: Van Nieuwenhoven Helbach - nr 361, genoemde) arresten van Uw Raad waarin het door subonderdeel 2 b bedoelde "totaliteitsvereiste" zou zijn gepostuleerd: 21 juni 1935, NJ 1936,3; 6 april 1936, NJ 1936,470; 21 juni 1963, NJ 1963,469; en 10 december 1964, NJ 1965,90. In geen van deze vier arresten vermag ik echter dat vereiste als zodanig te lezen. Uitgemaakt werd niet, zoals reeds opgemerkt door de raadsman van Benzon ten pleidooie in hoger beroep (pleitnota p. 5), dat voor het ontberen van merkrechtbescherming noodzakelijk is dat voor het in aanmerking komende publiek duidelijk slechts, enz., maar alleen dat zulks daartoe voldoende is. Het zijn uitspraken van het type: "indien a, dan b," welke niet onverenigbaar zijn met: "indien c, dan b". Aangetekend zij dat Wichers Hoeth het in zijn bewerking van Drucker-Bodenhausen, "Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom", 1976, p. 98, voorzichtiger formuleert: "De Hoge Raad heeft beslist, dat indien een woord ..."; en niet, als noodzakelijke voorwaarde: "De Hoge Raad heeft beslist, dat uitsluitend indien een woord ...". Benzon heeft het standpunt verdedigd dat voor het "beschrijvende" karakter van een merk en het deswege ontberen van bescherming onder de BMW voldoende is, dat het voor

een niet te verwaarlozen, een relevant gedeelte van het in aanmerking komende publiek duidelijk slechts (eigenschappen van) de aangeduide waar beschrijft: pleitnota mr Schaper p. 15-16, met een beroep op Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth (1976) p. 103. In dezelfde zin met betrekking tot de vraag naar de "overeenstemming" als bedoeld in art. 13 A 1 BMW: Martens in BIE 1971 p. 202, noot 33. Is mijn eerder omschreven primaire opvatting, dat het hof aan het kauwgom kopende publiek in zijn totaliteit voldoende begrip van de Engelse woorden "juicy fruit" toeschrijft, onjuist, dan moet m.i. toch minstgenomen in 's hofs r.o. 6, eerste zin tweede zinsdeel, het standpunt worden gelezen dat een relevant gedeelte van dat publiek, enz. In dat geval wordt van beslissend belang welke van de beide over dat punt in deze procedure verdedigde opvattingen juist is. Het komt mij voor dat hier dan een vraag van uitlegging van de BMW, met name van de artt. 1 jo 13 A 1, aan de orde is, nl. of bij de uitlegging van de woorden "een overeenstemmend teken" als maatstaf moet worden aangelegd of het merk waarvoor bescherming wordt ingeroepen, voor het in aanmerking komende publiek in zijn totaliteit, dan wel slechts voor een relevant gedeelte daarvan, duidelijk (slechts) eigenschappen van de daarmee aangeduide waar beschrijft. Mij is geen uitspraak van het Beneluxhof over die vraag bekend. Ten deze geldt m.i. dat - in de onderhavige uitlegging van het aangevochten arrest - een beslissing op dit punt noodzakelijk is om arrest te kunnen wijzen. Verwijzing naar het Beneluxhof met toepassing van art. 6, leden 2, 3 en 5 van het "Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof" dd. 31 maart 1965, is in dat geval dan ook aangewezen, nu de uitzonderingsgevallen van art. 6, lid 4, van dat verdrag zich hier, dunkt me, niet voordoen.

6. Subonderdeel 2 d ontbeert naar mijn mening in zijn centrale klacht feitelijke grondslag. Die klacht berust immers op de opvatting dat het hof zijn beslissing heeft gebaseerd op het standpunt, dat het enkele feit dat een teken kennelijk niet bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven, meebrengt dat zo'n teken buiten de bescherming van de BMW valt. Vooropgesteld zij dat dat standpunt onjuist is. De BMW beperkt de beschermingsomvang van een merk niet tot de onderscheidende kracht ervan en derhalve niet tot het voorkomen van verwarringsgevaar betreffende de herkomst van de door het merk aangeduide waar: Beneluxhof [1 maart 1975, NJ 1975, 472 \(L.W.H.\)](#); HR 15 december 1972, NJ 1973, 124 (L.W.H.); conclusie OM, onder nr. 3, ad Beneluxhof 1 juni 1978, NJ 1978, 480 (L.W.H.); noot L.W.H. onder HR 24 juni 1977, NJ 1978, 83. In deze zin reeds HR 3 januari 1964, NJ 1964, 492. Vgl. conclusie OM ad HR 11 april 1980, NJ 1980, 412, p. 1325, en de noot van L.W.H. onder dit arrest, onder 1. Het onderscheidend vermogen van een merk gaat niet altijd op in de functie van herkomstaanduiding: Martens, BIE 1971 p. 201; Van Nieuwenhoven Helbach nr. 456. Het hof heeft echter, als ik het goed zie, die onjuiste standpunten niet ingenomen. Het ontbreken van herkomstaanduiding bij "de

merkwoorden" (r.o. 6) heeft het hof er niet toe gebracht, zoals de onderhavige klacht onderstelt, aan die woorden ieder onderscheidend vermogen te ontzeggen, doch slechts gediend tot grondslag voor 's hofs oordeel dat daaraan niet meer dan een gering onderscheidend vermogen toekomt, anders gezegd: dat Wrigley's ten processe bedoeld merk een zgn. "zwak" merk is (r.o. 7). Samengevat: volgens het hof heeft een woordmerk met herkomstaanduiding meer onderscheidend vermogen dan een woordmerk zonder herkomstaanduiding.

7. Daarnaast echter lees ik in subonderdeel 2 d, in verband met de onderdelen 4 en 5 van het middel, mede gelet op de daarop ten pleidooie gegeven toelichting, een klacht tegen het laatstomschreven door het hof wel gevelde oordeel. In de slotwoorden van het subonderdeel wordt betoogd dat een teken zonder herkomstaanwijzing "daarom nog niet minder merk" is. Deze stelling houdt, dunkt me, in dat het begrip "zwak" merk met de daaraan door het hof in de r.o. 7 en 8 verbonden rechtsgevolgen niet past in het systeem van de BMW. In r.o. 7 oordeelt het hof dat bij een "zwak" merk de voor de toepassing van art. 13 BMW vereiste overeenstemming van tekens groot zal moeten zijn, in elk geval groter dan het geval zou zijn geweest bij een "sterk" merk. R.o. 8 brengt vervolgens tot uiting dat die "grotere" overeenstemming in het onderhavige geval niet aanwezig is. Volgens de hier aan de orde zijnde klacht van het middel erkent de BMW "zwakke" werking van de merkbescherming uitsluitend in de door Beneluxhof 19 januari 1981, zaak A 80/3, Rechtskundig Weekblad dd. 14 maart 1981 p. 1826 (Gerrero/Ritter; het arrest is door pleiter voor Wrigley overgelegd) (BIE 1981, nr. 32, blz. 145 (met noot v.d. Z.) Red.) aangegeven zin. Zie ik het goed, dan geeft dit arrest echter geen antwoord op de vraag waarom het in deze procedure gaat, nl. of de BMW de mogelijkheid erkent dat een woordmerk op grond van het ontbreken van herkomstaanduiding een minder dan normaal onderscheidend vermogen heeft met als gevolg, dat voor de door art. 13 BMW verleende bescherming een grotere overeenstemming (dan "normaal") is vereist. Dit is een vraag van uitlegging van art. 13 A, aanhef en sub 1, BMW omtrent de oplossing waarvan redelijkerwijze twijfel kan bestaan, zodat ingevolge art. 6, leden 2-4, van het eerder, in nr. 5, genoemde Verdrag verwijzing naar het Beneluxhof dient te volgen.

8. Subonderdeel 2 e miskent in zijn eerste klacht m.i. eveneens dat het hof in r.o. 6 tot uiting heeft gebracht, dat het in aanmerking komende, i.c.: het kauwgom kopende, publiek in zijn totaliteit zoveel begrip van de Engelse taal - "voertaal" voor kauwgomverpakking (r.o. 5) - heeft dat het (in zijn totaliteit) het beschrijvend karakter van de woorden "juicy fruit" zal onderkennen. De slotklacht van het subonderdeel betreft de kwestie van het ontbreken van herkomstaanduiding en heeft m.i. naast het reeds besproken subonderdeel 2 d geen zelfstandige betekenis.

9. Onderdeel 3 verwijt het hof het beginsel "eens merk blijft merk" uit het oog te hebben verloren. Het hof zou ten onrechte, in r.o. 6, zijn uitgegaan van de huidige opvatting en begrip van de Engelse taal van het huidige

publiek, in plaats van de toenmalige, ten tijde van de vestiging van Wrigley's merk in 1956, in Nederland bestaande, opvattingen en geringere kennis van die taal bij het (toenmalige) kauwgom kopende publiek. Ter adstructie van deze klacht voert het middel aan, dat in het systeem van de BMW het feitelijk verlies van onderscheidend vermogen van een merk, als gevolg van de omstandigheid dat het publiek dat merk in de loop van de tijd als beschrijvend gaat opvatten, niet meebrengt dat de rechtsbescherming die de BMW aan de merkhouders verleent, afneemt of geheel verdwijnt, tenzij art. 5 aanhef en sub 4 BMW toepasselijk zou zijn, quod non. De vraag rijst of de onderhavige klacht wel feitelijk grondslag heeft in de stukken van het geding. Heeft het hof inderdaad slechts het huidige publiek en deszelfs begrip van de Engelse taal in aanmerking genomen? Verdedigbaar lijkt mij 's hofs arrest aldus op te vatten dat in Nederland tussen het publiek van 1956 en het huidige publiek geen, althans niet meer dan een verwaarloosbaar, verschil bestaat op het punt van begrip van de Engelse woorden "juicy fruit" gebezigd ter aanduiding van Wrigley's kauwgom. Daarmee heeft het hof dan Wrigley's stelling, dat er in die zin wel een ter zake doend verschil bestaat, verworpen in een feitelijke, niet onbegrijpelijke (op een ervaringsregel steunende) en geen nadere motivering behoevende beslissing. Deze lezing van het bestreden arrest (met name van r.o. 6) ben ik geneigd voor juist te houden, zodat het onderdeel m.i. feitelijke grondslag ontbeert.

10. Ten subsidiaire, nl. in het geval Uw Raad met onderdeel 3 in de aangevallen r.o. 6 leest dat het hof uitsluitend heeft gelet op het huidige publiek zonder te onderzoeken of, zoals Wrigley heeft betoogd, dat publiek ten deze relevante verschillen vertoont met het publiek van 1956, rijzen er twee vragen, een van feitelijke en een van rechtskundige aard. De feitelijke vraag is deze, of er inderdaad zodanige verschillen bestaan, en de rechtskundige vraag is of meerbedoelde verschillen, indien aanwezig, in het systeem van de BMW meebrengen dat de toestand van 1956 beslist en niet die van thans. Deze juridische vraag is er een van uitlegging van de artt. 1 en 13 BMW, die in aanmerking komt om aan het Beneluxhof te worden voorgelegd. Strikt genomen zou eerst de feitelijke vraag moeten worden beantwoord, immers luidt het antwoord daarop ontkennend, dan is beantwoording van de juridische vraag niet meer noodzakelijk om uitspraak te kunnen doen. Nu echter de feitelijke vraag in deze fase van het geding niet kan worden beantwoord, zou ik mij kunnen voorstellen dat Uw Raad, indien op grond van een van de andere klachten van het cassatiemiddel toch verwijzing naar het Beneluxhof dient te geschieden, de onderhavige kwestie in de vraagstelling aan laatstgenoemd hof "meeneemt".

11. Onderdeel 6 behelst motiveringsklachten die, naar ik meen, niet tot cassatie kunnen leiden. Voldoende duidelijk is m.i. dat het hof, in r.o. 4 vooropstellende dat aan Wrigley nog steeds een recht van merk op de woorden "juicy fruit" toekomt, in de r.o. 4-8 tot uiting brengt dat het beschrijvend karakter van die woorden het onderscheidend vermogen ervan minstgenomen

heeft verkleind (zou niet opgeheven, r.o. 6 laatste zin). Voorts heeft het hof zich - zoals door mij eerder, in nr. 9, betoogd - impliciet op het standpunt gesteld dat het begrip van de Engelse taal en de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, een en ander zoals in Nederland in het jaar 1956 bestaand, niet op relevante wijze zijn gewijzigd vergeleken met thans. Het komt mij voor dat het hof in het kader van dit kort geding niet tot nadere verduidelijking was gehouden.

12. Ik concludeer dat de Hoge Raad zijn definitieve uitspraak zal opschorten teneinde, met inachtneming van art. 6, lid 5, van het "Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof", een beslissing van het Beneluxhof over de door subonderdeel 2 d van het cassatiemiddel aan de orde gestelde vraag van uitleg van art. 13 BMW, omschreven in het vorenstaande onder nr. 7, uit te lokken, zulks na te hebben overwogen dat de overige klachten van het middel niet tot cassatie kunnen leiden.