

Benelux Gerechtshof, 5 oktober 1982, Juicy Fruit

v

**MERKENRECHT**

Geringere onderscheidend vermogen vereiste grotere mate van gelijkenis

- De beschermingsomvang van een merk wordt 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.

Overwegende dat bovendien opmerking verdient dat de bescherming welke de wet in artikel 13 onder A van de BMW aan het uitsluitend recht op een merk verbindt, berust op afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van zijn concurrenten;

dat, wanneer van een merk, ofschoon het bij zijn ontstaan niet ieder onderscheidend vermogen mist, een of meer woorden deel uitmaken die hetzij ten tijde van het ontstaan van het merkrecht in die zin beschrijvend waren dat zij een hoedanigheid van de daarmede aangeduide waar aangeven, hetzij dat karakter nadien hebben verkregen, het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder;

Geen vaste regel voor omvang van publiek dat merk als beschrijvend opvat

- Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld onder 1 komt het niet uitsluitend aan op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend op-

vat, doch moet met alle bijzonderheden van het gegeven geval in onderling verband rekening worden gehouden, zodat een vaste regel omtrent de grootte van dat gedeelte van het publiek niet kan worden gegeven.

Niet Benelux-taal – voertaal binnen de branche - vrijhoudingsbehoefte

- Voor de bepaling van de beschermingsomvang met in achtneming van het voorafgaande speelt een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een andere taal dan een van de nationale of streektalen van het Beneluxgebied, 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.

dat daarbij de omstandigheid dat het gaat om termen die ontleend zijn aan een vreemde taal - waaronder in verband met het bepaalde in artikel 13 onder C moet worden verstaan: een andere taal dan een van de nationale of streektalen van het Beneluxgebied -, in de regel niet slechts van belang is voor de grootte van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar ook voor de vraag of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor termen ontleend aan de nationale of streektalen van het Beneluxgebied redelijkerwijs in aanmerking komen;

dat bij de beantwoording van laatstbedoelde vraag van belang is dat de taal waaraan de desbetreffende term is ontleend, in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, omdat alsdan rekening valt te houden met het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van de desbetreffende eigenschap van hun soortgelijke waren termen te kunnen gebruiken die zijn ontleend aan juist die taal;

Beschermingsomvang: publieksofopvatting ten tijde van aangevallen gebruik beslissend

- Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld onder 1 valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, maar ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van het overeenstemmend teken.

Vindplaatsen: BIE 1983, nr. 2

Benelux Gerechtshof, 5 oktober 1982

(F. Goerens; A. Wauters, Mr Ch.M.J.A. Moons, en R. Thiry, C. Wampach, Mr H.E. Ras, Mr W.L. Haardt, A. Meeus en R. Janssens)

[...]

[...]

in de zaak A 81/4.

Gezien de brief van de Hoge Raad der Nederlanden van 10 juni 1981 met het daarbij gevoegde voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het [arrest van de Hoge Raad van 5 juni 1981](#) in de zaak nr. 11.755 van Wm Wrigley Jr. Company te Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika,

tegen
1. Alfred Benzon BV te Maarn, en
2. Aktieselskabet Alfred Benzon te Kopenhagen, Denemarken,
waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

Overwegende dat de procedure welke tot voormeld arrest heeft geleid, kort als volgt kan worden samengevat: Bij dagvaardingen van 30 en 31 mei 1979 heeft Wrigley de beide verweersters, hierna tezamen aan te duiden als Benzon, in kort geding gedagvaard voor de President van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht en, zich beroepende op haar rechten op het merk JUICY FRUIT, gevorderd onder meer dat Benzon het gebruik van de aanduiding JUICY voor kauwgom zou worden verboden. Na verweer van Benzon heeft de President bij vonnis van 15 oktober 1979 de gevraagde voorzieningen geweigerd. Van dit vonnis is Wrigley in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Amsterdam, daartegen een drietal grieven aanvoerende. Benzon heeft die grieven bestreden en harezijds voorwaardelijk incidenteel geappelleerd onder aanvoering van vier grieven die Wrigley heeft bestreden. Bij arrest van 3 juli 1980 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd, na te hebben geoordeeld dat de grieven in het principaal appel falen en dat derhalve het voorwaardelijk incidenteel appel niet behoefde te worden behandeld. Van dat arrest heeft Wrigley beroep in cassatie ingesteld, dat de Hoge Raad aanleiding heeft gegeven de hierna genoemde vragen van uitleg te stellen;

Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven:

"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." Ten aanzien van het verloop van het geding:

Overwegende dat de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzoekt de volgende vragen betreffende de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, hierna te noemen 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 gelijkheid 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?"*

Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, van Nederland en van Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van [het arrest](#) van de Hoge Raad heeft gezonden;

Overwegende dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk opmerkingen te maken over de door de Hoge Raad gestelde vragen, waarvan zowel door Wrigley als door Benzon gebruik is gemaakt door het indienen van een memorie;

Overwegende dat Wrigley heeft aangevoerd, kort samengevat:

1. Ten aanzien van de eerste vraag:

Deze moet ontkennend worden beantwoord omdat de wet voor het daarin gemaakte onderscheid tussen merken met meer en merken met minder onderscheidend vermogen geen ruimte laat. Er is slechts een onderscheid: dat tussen tekens die wel en tekens die niet voor een hoedanigheid van de waar of waren, waarvoor zij als merkteken moeten dienen, uitsluitend beschrijvend zijn. En dat onderscheid raakt enkel het bestaan en niet de omvang van de voor dat teken als merk mogelijke bescherming. Voor de omvang van de bescherming van een merkteken is alleen van belang, dat de merkhouder niet met een beroep op zijn uitsluitend recht derden kan verhinderen een hoedanigheid van hun waar of waren op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Dat is echter een beperking van het uitsluitende recht van de merkhouder, die voor ieder merk geldt, ongeacht of het wel of niet in meer of mindere mate naar een hoedanigheid van de betrokken waar of waren verwijst.

2. en 3. Ten aanzien van de tweede en derde vraag:

Indien vraag 1, anders dan hier werd aangevoerd, bevestigend moet worden beantwoord, moeten de tweede en derde vraag beide in deze zin worden beantwoord, dat, als het gaat om woorden die de waar of waren, waarvoor zij als merkteken bestemd zijn, niet mogen onderscheiden, het antwoord op die vragen niet ter zake doet, en als het gaat om woorden die die waar of waren wel mogen, maar niet kunnen onderscheiden, dan zijn deze alleen niet-onderscheidend, wanneer zij voor het gehele in aanmerking komende publiek ieder onderscheidend vermogen missen.

4. Ten aanzien van de vierde vraag:

Woorden die in een vreemde taal een hoedanigheid beschrijven van de waar of waren, waarvoor zij als merktekens bestemd zijn, bezitten alleen dan onderscheidend vermogen niet, als die woorden voor de betrokken waar of waren elk onderscheidend kenmerk missen. Aan die voorwaarde wordt slechts dan voldaan, indien het in aanmerking komende publiek in zijn tota-

liteit die vreemde taal zo goed kent, dat het daaraan ontleende woord voor een ieder van het bedoelde publiek duidelijk slechts een hoedanigheid van de waar aanduidt.

5. en 6. Ten aanzien van de vijfde en zesde vraag:

Voor een teken, waarop een recht van merk reeds voor de inwerkingtreding van de BMW in een van de Beneluxlanden werd gevestigd, moet de onderscheidingskracht worden bepaald naar het tijdstip waarop het recht daarop in het betrokken Beneluxland krachtens het daar toen geldende nationale recht werd gevestigd, terwijl dat nationale recht ook bepaalt of, en, zo ja, van welk publiek de opvattingen daarbij in aanmerking komen;

Overwegende dat Benzon heeft aangevoerd, kort samengevat:

1. Ten aanzien van de eerste vraag:

Deze vraag kan aldus worden geparafraseerd: bestaan er "zwakke" merken, d.w.z. merken waarmee op grond van het beschrijvend karakter een grotere gelijkenis moet bestaan voordat er van "overeenstemming" sprake is? Het antwoord moet bevestigend luiden.

2. Ten aanzien van de tweede vraag:

Het antwoord luidt ontkennend, want als het woord of de woorden waaruit het merk bestaat, voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven, dan is het uberhaupt geen merk.

3. en 4. Ten aanzien van de derde en vierde vraag:

Op deze beide vragen zou het volgende gecombineerde antwoord passen: Indien een rechtsgeldig verkregen merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, die zijn ontleend aan een vreemde taal welke in de handel binnen het Benelux-gebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, dienen de maatstaven welke voor het oordeel, dat de beschermingsomvang van het merk slechts gering is, worden aangelegd met betrekking tot de omvang van het deel van het publiek dat de woorden als beschrijvend opvat, zodanig te zijn dat, gelet op alle omstandigheden van het geval, voor derden een redelijke vrijheid blijft bestaan om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken. Het is aan de nationale rechter om zich daarover uit te spreken, daarbij met name in aanmerking nemende niet allen de redenen van de keuze van het woord of de woorden, tegen gebruik waarvan het merk wordt ingeroepen, doch ook de betekenis daarvan en de hoedanigheid die de waar voor welke dat gebruik wordt gemaakt, daadwerkelijk heeft.

5. Ten aanzien van de vijfde vraag:

Te letten valt op de opvattingen ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik. Zou daarentegen worden geantwoord dat te letten valt op de opvattingen ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, dan zou daaraan moeten worden toegevoegd: "tenzij het sedertdien afnemen van de onderscheidende kracht door toedoen van de merkhouder is geschied."

6. Ten aanzien van de zesde vraag:

Het antwoord moet luiden dat het beslissende tijdstip, onderscheidenlijk publiek voor ieder Beneluxland verschillend is:

(a) in die Beneluxlanden, waar naar het destijds geldende nationale recht het in vraag 5 bedoelde tijdstip was: het tijdstip van het ontstaan van het merkrecht, is dat tijdstip ook het tijdstip dat in vraag 6 bedoeld wordt;

(b) in die Beneluxlanden, waar naar het destijds geldende nationale recht het in vraag 5 bedoelde tijdstip was: het tijdstip van de beweerde inbreuk, is het in vraag 6 bedoelde tijdstip: 1 januari 1971;

Overwegende dat ter zitting van het Hof van 1 februari 1982 de standpunten van Wrigley en Benzon mondeling werden toegelicht en wel namens Wrigley door Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, advocaat te 's-Gravenhage, en namens Benzon door Mr T. Schaper, eveneens advocaat te 's-Gravenhage;

Overwegende dat de [Advocaat-Generaal Berger op 25 mei 1982 zijn conclusie](#) heeft ingediend;

Ten aanzien van het recht:

ten aanzien van de eerste vraag:

Overwegende dat deze vraag het verband aan de orde stelt tussen het onderscheidend vermogen van een merk en zijn beschermingsomvang;

Overwegende ten aanzien van het onderscheidend vermogen:

dat een teken geacht kan worden het door artikel 1 der BMW vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het geschikt is om de waar of de waren van de merkhouder van soortgelijke waren te onderscheiden; dat, als aan die eis is voldaan, de mogelijkheid open blijft dat het ene teken meer onderscheidend vermogen heeft, en derhalve de bedoelde functie beter vervult dan het andere, zulks afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals die hierna nog aan de orde zullen komen;

Overwegende ten aanzien van de beschermingsomvang:

dat het hierbij gaat om de vraag, wanneer het teken tegen het gebruik waarvan de merkhouder zich wil verzetten, met zijn merk "overeenstemt" in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, van de BMW;

dat deze overeenstemming afhankelijk kan zijn van het vermogen van dat teken om bij het publiek associaties met het merk op te roepen;

Overwegende dat uit het voorafgaande volgt dat terecht verband wordt gelegd tussen het onderscheidend vermogen van een merk en zijn beschermingsomvang; dat immers een merk van gering onderscheidend vermogen, dat dus zijn functie als vorenbedoeld minder goed vervult dan een merk met meer onderscheidend vermogen, minder spoedig door het gebruik van een ander teken in de herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen;

Overwegende dat bovendien opmerking verdient dat de bescherming welke de wet in artikel 13 onder A van de BMW aan het uitsluitend recht op een merk verbindt, berust op afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van zijn concurrenten;

dat, wanneer van een merk, ofschoon het bij zijn ontstaan niet ieder onderscheidend vermogen mist, een of meer woorden deel uitmaken die hetzij ten tijde van het ontstaan van het merkrecht in die zin beschrijvend wa-

ren dat zij een hoedanigheid van de daarmee aangeduide waar aangeven, hetzij dat karakter nadien hebben verkregen, het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder;

dat mitsdien bij het beantwoorden van de vraag, of in zodanig geval sprake is van een "overeenstemmend teken" in de zin van artikel 13 onder A met dat belang van de concurrenten van de merkhouder rekening gehouden moet worden;

Overwegende dat derhalve de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord;

ten aanzien van de tweede en de derde vraag:

Overwegende dat een merk als rechtmatig kan worden beschouwd, indien het of de tekens die het merk vormen niet uitsluitend beschrijvend zijn;

dat de vraag, wanneer een of meer van een rechtsgeldig verkregen merk deel uitmakende woorden als uitsluitend beschrijvend zijn aan te merken, zich niet voor beantwoording in abstracto leent, omdat het antwoord afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval;

Overwegende dat weliswaar bij de beantwoording van die vraag van belang is welk deel van het in aanmerking komende publiek het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar dat daarbij tenminste evenzeer in aanmerking valt te nemen: of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen; of dat woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar aanduidt; wat de aard van de waar is en de samenstelling van het publiek waarvoor de waar is bestemd; welke de bekendheid is van het merk;

Overwegende dat derhalve de tweede en de derde vraag tezamen aldus moeten worden beantwoord, dat het niet uitsluitend aankomt op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, terwijl, omdat met alle bijzonderheden van het gegeven geval in onderling verband valt rekening te houden, niet een vaste regel kan worden gegeven omtrent de grootte van dat gedeelte van het publiek;

ten aanzien van de vierde vraag:

Overwegende dat de in deze vraag bedoelde omstandigheden in aanmerking zijn te nemen bij de beantwoording van de vraag of in het gegeven geval sprake is van beschrijvende woorden en dat zij in zoverre een rol spelen bij de beantwoording van de eerder genoemde vragen;

dat daarbij de omstandigheid dat het gaat om termen die ontleend zijn aan een vreemde taal - waaronder in verband met het bepaalde in artikel 13 onder C moet worden verstaan: een andere taal dan een van de nationale of streektalen van het Beneluxgebied -, in de regel niet slechts van belang is voor de grootte van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het

desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar ook voor de vraag of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor termen ontleend aan de nationale of streektaalen van het Beneluxgebied redelijkerwijs in aanmerking komen;

dat bij de beantwoording van laatstbedoelde vraag van belang is dat de taal waaraan de desbetreffende term is ontleend, in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, omdat alsdan rekening valt te houden met het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van de desbetreffende eigenschap van hun soortgelijke waren termen te kunnen gebruiken die zijn ontleend aan juist die taal;

Overwegende dat derhalve de vierde vraag in haar beide onderdelen bevestigend moet worden beantwoord;

ten aanzien van de vijfde vraag:

Overwegende dat, gelijk hiervoor reeds in het licht is gesteld, het onderscheidend vermogen van een merk geen constante grootheid is, maar een die aan verandering onderhevig is; dat zodanige verandering het gevolg kan zijn van tal van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het toe- of afnemen van de bekendheid van het merk of wijziging van de betekenis van woorden in het normale taalgebruik;

dat daaruit in verband met het ten aanzien van de eerste vraag overwogene volgt, dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in die vraag beslissend zijn de omstandigheden ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken;

Overwegende dat voor de stelling dat beslissend zijn de omstandigheden ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, vergeefs een beroep wordt gedaan op het bepaalde in artikel 5, aanhef en onder 4e, van de BMW, omdat daaruit wel valt af te leiden dat een op regelmatige wijze verkregen merk dat buiten toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van de desbetreffende waar is geworden, in stand blijft, maar niet wat de beschermingsomvang van een dergelijk merk is;

Overwegende dat de vijfde vraag derhalve in deze zin moet worden beantwoord, dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in de eerste vraag valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken;

ten aanzien van de zesde vraag:

Overwegende dat, nu de vijfde vraag niet in de daarin eerstbedoelde zin is beantwoord, de beantwoording van de zesde vraag achterwege kan blijven;

Ten aanzien van de kosten:

Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het 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 partijen, 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 partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht; dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt: voor Wrigley op 4000 gulden (exclusief BTW) en voor Benzon op 4000 gulden (exclusief BTW); Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Berger; Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 5 juni 1981 gestelde vragen,
Verklaart voor recht:

1) De beschermingsomvang van een merk wordt 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) en 3) Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld onder 1 komt het niet uitsluitend aan op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, doch moet met alle bijzonderheden van het gegeven geval in onderling verband rekening worden gehouden, zodat een vaste regel omtrent de grootte van dat gedeelte van het publiek niet kan worden gegeven.

4) Voor de bepaling van de beschermingsomvang met in achtneming van het voorafgaande speelt een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een andere taal dan een van de nationale of streektaalen van het Beneluxgebied, 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) Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld onder 1 valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, maar ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van het overeenstemmend teken.

Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr W.J.M. Berger.

I

Bij arrest van 5 juni 1981 (BIE 1982, nr. 36, blz. 98 Red.) heeft de Hoge Raad der Nederlanden zes vragen van uitleg betreffende bepalingen van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW) aan Uw Hof voorgelegd. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het

statuut van een Benelux-Gerechtshof heeft de Hoge Raad in zijn arrest de feiten, waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt omschreven:

"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." Alvorens tot de behandeling van de gestelde vragen over te gaan wil ik uit het hiervoren weergegeven feitencomplex twee aspecten nog in het bijzonder naar voren halen. In de eerste plaats, dat er bij de beantwoording van de voorgelegde vragen van moet worden uitgegaan, dat Wrigley op grond van de bepalingen van de BMW uitsluitend rechthebbende is op het merk JUICY FRUIT voor de waar kauwgom en dat zij reeds daarom de bescherming van haar uitsluitend recht kan invoeren, die haar in art. 13 sub A BMW ten dienste is gesteld. In de tweede plaats zij er op gewezen, dat, in dit stadium van het geding, alleen aan de orde is, dat Benzon op de door haar verhandelde kauwgom de aanduiding JUICY gebruikt. Op dit laatste aspect meen ik de aandacht meer in het bijzonder te moeten vestigen, omdat de geeerde pleiter voor Wrigley in zijn pleidooi voor Uw Hof er blijk van heeft gegeven voor de beantwoording van de vragen mede van belang te achten, dat, naar zijn zeggen, Benzon de aanduiding JUICY op een speciale in het oog springende wijze op de verpakking van de door haar verhandelde kauwgom heeft aangebracht. Hier is echter niet aan de orde of Benzon al dan niet het woord juicy aldus op haar waren aanbrengt, dat dit woord door Benzon (mede) als merk zou worden gebruikt.

II

Vraag 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?" Bij de beantwoording van deze vraag moet vooropgesteld worden, hetgeen ik sub I naar aanleiding van het door de Hoge Raad vastgestelde feitencomplex in de eerste plaats heb gereleveerd, nl. dat het onderhavige geding een merkrecht tot onderwerp heeft als bedoeld in art. 1 BMW, aan hetwelk de bescherming toekomt als omschreven in art. 13 BMW Dit nu brengt mede, dat het hier aan de orde zijnde merk waren van een onderneming vermag te onderscheiden en dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik van dat merk of een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren. In dit verband zal ik nu eerst dienen terug te keren tot de functie van het merk in het huidige economisch gebeuren. Ik veroorloof mij te dezen te verwijzen naar mijn conclusie bij het eerste arrest van Uw Hof ([zaak A 74/1 d.d. 1 maart 1975, Colgate/Bols - 'Claeryn' - Jurisprudentie, bldz. 15 e.v. \(BIE 1975, nr. 30, blz. 183, met noot V.d.Z., Ars Aequi 1977, blz. 664, met noten Cohen Jehoram en NJ 1975, nr. 472, met noot L. Wichers Hoeth Red.\)](#)), waarin ik uiteengezet heb hoe met name na de tweede wereldoorlog de functie van het merk in het tegenwoordig bestel is gewijzigd of liever verschoven van voornamelijk herkomstaanduiding naar zelfstandige, individualiserende en kwalificerende produktaanduiding, waarbij het merk met name in de reclame zijn wervingsfunctie pleegt te manifesteren. Daarin is wat onze oosterburen noemen de 'Kennzeichnungskraft im Verkehr' gelegen (Baumbach/Hefermehl, 'Warenzeichenrecht' - 1979 - bldz. 813). "Darunter sind die Wirkung und Ausstrahlung zu verstehen, die ein zur Individualisierung einer Ware nach ihrer betrieblichen Herkunft geeignetes Zeichen kraft seiner Eignart und Einpragsamkeit besitzt." Hefermehl wijst er dan nog op dat velen de 'Kennzeichnungskraft' gelijkstellen met de onderscheidingskracht van het teken, wat wij zouden noemen hef onderscheidend vermogen van het teken. M.i. heeft de voorschreven functieverhuizing toch ook wel - zij het evenzeer geleidelijk - mede tot een wijziging geleid in het vergelijkingsmechanisme voor wat betreft de merkinbreuk als bedoeld in art. 13 BMW Het onderscheidend vermogen van een merk is een grotere rol gaan spelen naar mate de functie van herkomstaanduiding van het merk naar de achtergrond is gedrongen. Hoe specialer hoe markanter een als merk gebezigd teken naar buiten treedt zo temeer krachtig zal zijn onderscheidende functie worden vervuld. Welnu naar mate het onderscheidend vermogen van een als merk gebezigd teken groter dan wel geringer is, is men gekomen tot de indeling van merken in zwakke, normale en sterke merken (zie: Komen en Verkade, 'Het nieuwe merkenrecht' - 1970 - bldz. 26,

Van Dijk, 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' - 1973 - bldz. 31, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, 'Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom' - 1976 - bldz. 98, Van Bunnem, 'Aspects actuels du droit des marques dans le Marche commun' - 1967 - bldz. 458, Baumbach- Hefermehl, Overwegendec., bldz. 814 en Reimer, 'Wettbewerbsund Warenzeichenrecht' - 1966 - bldz. 396). In de laatste druk van laatstbedoeld werk is - naar aanleiding van een uitspraak van het Bundesgerichtshof - teruggekomen op een tegenovergesteld standpunt, dat in eerdere drukken was verdedigd. Hoewel het Duitse merkenrecht niet geheel parallel loopt aan het in de Benelux geldende, laat ik hier dit citaat volgen:

"Im Leitsatz zur Entscheidung des BGH vom 15 Februar 1952 - Gumax - GRUR 1952, 419 heisst es: "Allen Warenzeichen kommt grundsätzlich Schutz gegenüber gleichen und verwechslungsfähigen Zeichen in gleicher Weise zu. Insofern darf ein grundsätzlicher Unterschied zwischen 'starken' und 'schwachen' Zeichen nicht gemacht werden. Dies ändert aber nichts daran, dass die Kennzeichnungskraft von Warenzeichen im Einzelfall verschieden stark sein kann und dass dementsprechend die Verwechslungsgefahr nach entsprechenden Maßstäben beurteilt werden muss. Sie wird bei einem Zeichen von geringer Kennzeichnungskraft schwerer feststellbar sein als bei einem Zeichen von grosser Kennzeichnungskraft." Dieser Grundsatz entspricht der heute herrschenden Rechtsprechung." (Overwegendec., bldz. 396).

Ik geloof, dat het vorenstaande m.m. voor de onderhavige zaak kan gelden en dat daarin mede de bevestigende beantwoording van de eerste vraag kan worden gevonden. (Zie voor de ontwikkeling in Duitsland: Benkard, 'Starke und schwache Zeichen' GRUR 1952, bldz. 311). Er zij op gewezen, dat in een merk een voor het publiek bestemd signaal is gelegen dat dat produkt de speciale originele waar is, en dat dat signaal het publiek daarom tot aankoop tracht te motiveren. Naar mijn mening kan worden vastgesteld, dat in het algemeen het publiek, waarvoor de met een zwak merk voorziene waar bestemd is, eerder een klein verschil met een soortgelijk teken zal onderkennen dan zulks bij een sterk merk het geval zal zijn. Anders gezegd: de dissonant van een zwak signaal zal eerder worden onderkend dan die van een sterk signaal.

III

Vraag 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 daarmede aangeduide waar?" Naar mijn mening is in deze vraagstelling een innerlijke tegenstrijdigheid gelegen. Indien immers een merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, welke voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar, dan bestaat er geen rechtsgeldig verkregen merk. Woorden die voor een ieder slechts de hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar kunnen voor bescherming onder vigeur van de BMW

niet in aanmerking komen, reeds omdat zij ieder onderscheidend vermogen missen en bovendien dan als merk in strijd zouden komen met art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs (art. 14 A aanhef en sub 1a BMW). Het antwoord op vraag 2 kan dan ook niet anders dan ontkennend luiden.

IV

Vraag 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 worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat?" De beantwoording van deze vraag is, naar het mij voorkomt, in haar algemeenheid niet goed mogelijk. Er is een onzekere factor in deze vraag gelegen, welke wordt gevormd door "het in aanmerking komend publiek". M.i. zal het deel van het in aanmerking komend publiek dat als merk gebedzigde woorden als beschrijvend zal opvatten naar mate de samenstelling van dat in aanmerking komend publiek kunnen verschillen. Dit vooropgesteld hebbend zal ik nader op de vraag ingaan. Zoals uit het arrest van Uw Hof d.d. 19 januari 1981, zaak A 80/3 in zake Ferrero/Ritter - Kinder - (NJ 1981, 294, m.n. L.W.H. (BIE 1981, nr. 32, blz. 145 (met noten V.d.Z. Red.))) alsook uit de daarbij behorende conclusie van de Advocaat-Generaal Dumon volgt, zijn beschrijvende merken onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar, uiteraard mits zij onderscheidend vermogen bezitten. Zuiver beschrijvende woorden kunnen niet als merk worden gemonopoliseerd, omdat zij gebruikt zijn om een waar in het algemeen te identificeren, terwijl toch de primaire functie van een merk is de waar van een onderneming te identificeren. Het moet andere ondernemers vrij staan soortgelijke waar te beschrijven met de daarvoor geeigende woorden. Hiernaast moet in aanmerking worden genomen, dat het merk dient om het publiek op de waar van een onderneming te attenderen Welnu wanneer nu moet worden vastgesteld wanneer bepaalde woorden als beschrijvend zijn te kwalificeren, dan zal te dezen doorslaggevend zijn de opvatting van dat publiek. Callmann (in 'Unfair Competition Trademarks and Monopolies', third edition, Volume 3, bldz. 113) schrijft hierover het volgende: "Whether a particular word is understood as descriptive will be determined by the reaction of those to whom the trademark is directed in the particular case. If a considerable portion of the purchasing public considers the word descriptive, it is descriptive, and if the term does in fact describe the goods, it is immaterial whether others use that term or use other words to describe them." Ik zou mij hier volledig bij willen aansluiten. Aldus zal het antwoord op de derde vraag moeten luiden, dat voor het in vraag 2 bedoelde oordeel moet worden verlangd dat een belangrijk deel van het in aanmerking komend publiek de woorden als beschrijvend opvat.

V

Vraag 4: "Speelt voor de beantwoording van de onder 1, 2 en 3 gestelde vragen een rol enerzijds dat het te de-

zen 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?" Ik kan deze vraag eigenlijk zonder meer bevestigend beantwoorden, omdat de rechter bij de beoordeling van een hem voorgelegde merkinbreuk nu eenmaal alle omstandigheden van het betreffende geval in aanmerking moet nemen. Uiteraard speelt in deze zaak een belangrijke rol, dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal. Termen in een vreemde taal zullen, naar mijn oordeel, op het publiek in het algemeen eerder het idee van een merk geven, zelfs wanneer een belangrijk deel van dat publiek die vreemde taal machtig is en de hem aldus bekende equivalenten in zijn landstaal als beschrijvend zouden zijn aan te merken. Natuurlijk is ook van belang, dat de betreffende taal als "voertaal" dient, zoals in deze vraag aangegeven. Immers alsdan zou een woord uit die "voertaal" een in de betreffende handelskringen gebruikelijke aanduiding kunnen zijn geworden van de hoedanigheid van een waar, welke aanduiding niet meer kan worden gemonopoliseerd door haar in een merk op te nemen. Hier bevinden wij ons, naar het mij voorkomt, op het terrein van de rechter, die over de feiten heeft te oordelen. (Zie voorts: Callmann, Overwegendec., bldz. 189 e.v.).

VI

Vraag 5: "Indien vraag 3 in die zin wordt beantwoord dat het in aanmerking komend 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 merkenrecht, dan wel op die ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken?" Het antwoord op deze vraag staat, zoals aangegeven, in verband met het antwoord op de eerste vraag. Het onderscheidend vermogen van een merk (de "Kennzeichnungskraft") is niet een constante grootheid, die bepaald wordt en is op de datum van het ontstaan van het merkrecht, doch hetzelfde kan - bijvoorbeeld - groter worden. Ik citeer uit bovenvermeld arrest van Uw Hof d.d. 19 januari 1981 (Kinder): "Overwegende dat bij de beoordeling van dat onderscheidend vermogen de rechter niet alleen alle omstandigheden van het geval in aanmerking moet nemen, doch ook, in voorkomend geval, de vraag of het teken door inburgering onderscheidende kracht heeft verkregen." Waarom nu zou, wanneer het onderscheidend vermogen en daarmee de beschermingsomvang van een merk kan uitdijen, niet dat onderscheidend vermogen en daarmee de beschermingsomvang van een merk kunnen verminderen (bijv. door de zogenaamde verwatering)? *"Die Kennzeichnungskraft, die manche mit der Unterscheidungskraft des Zeichens gleichsetzen, ist keine starre konstante Größe, sondern eine sich ständig wandelnde, durch die Verkehrsauffassung*

maszgebend bestimmte Erscheinung. Es geht um die Feststellung eines wettbewerblichen Sachverhalts. Für die Kennzeichnungskraft eines benutzten Zeichens ist nicht seine ursprüngliche Kennzeichnungskraft, sondern sind der Umfang und die Stärke entscheidend, in der das Zeichen sich tatsächlich im Verkehr durchsetzt." (Baumbach/Hefermehl, q.c., bldz. 813). Een argument voor een tegenovergesteld standpunt wordt wel ontleend aan art. 5 BMW - voor zover te dezen van belang - luidende:

"Het recht op het merk vervalt: enz. ...

4. voor zover een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouders in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden." Op grond van deze bepaling wordt volgehouden, dat een merk niet door inboeting aan onderscheidend vermogen kan 'verdwijnen'. Zulks berust echter op de misvatting, dat het merk door vermindering van zijn onderscheidend vermogen geen merk meer zou zijn. Vermindering van het onderscheidend vermogen laat evenwel het merk als merk onverlet, doch zulks heeft slechts tengevolge dat de beschermingsomvang afneemt. Uit het vorenstaande volgt, dat vraag 5 aldus moet worden beantwoord, dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in vraag 1 valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken.

VII

Daar vraag 5, naar mijn mening, niet in de in die vraag eerstbedoelde zin moet worden beantwoord, moet een antwoord op vraag 6, die die eerstbedoelde zin tot grondslag heeft, achterwege blijven.