

Benelux Gerechtshof, 14 april 1989, Superconfex v Burberrys

351957



MERKENRECHT

Wezenlijke waarde van de waar: auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming niet vereist

- [De uitzonderingsbepaling van art. 1 lid 2 BMW, voor zover inhoudende dat niet als merken kunnen worden beschouwd vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, moet niet aldus worden verstaan dat de uitzondering slechts toepasselijk kan zijn indien de betrokken vormen in concreto bescherming genieten krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten.](#)
- De strekking van die bepaling is ook niet dat zij slechts toepassing kan vinden indien de betrokken vormen als zodanig in beginsel vatbaar zijn voor bescherming krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten.
- [De onderscheidende vorm van een waar kan alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk worden beschouwd indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.](#)

Vindplaatsen: NJ 1989, 834, m.nt. Wichers Hoeth

Benelux Gerechtshof, 14 april 1989

(R. Janssens, H.E. Ras, F. Hess, R. Soetaert, J. Rouff, S.K. Martens, P. Kayser)

Arrest van 14 april 1989

In de zaak A 87/8

Inzake:

Superconfex BV,

tegen

Burberrys Limited.

1 Gezien het voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 2 oktober 1987 gewezen in de zaak van Superconfex B.V. tegen Burberrys Limited, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof

vragen van uitleg zijn gesteld met betrekking tot de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW);

Ten aanzien van de feiten

2 O. dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het BenGH te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven:

I. Burberrys heeft op 16 mei 1978 bij het Benelux-Merkenbureau onder nr. 351957 als beeldmerk gedeponeerd een ruitmotief in de kleuren licht- en donkerbeige, grijs, zwart en rood, o.m. voor kledingstukken. Burberrys voert dat ruitmotief in de voering van in haar opdracht vervaardigde en door haar in het Benelux-gebied in het verkeer gebrachte regenjassen.

II. Op 10 juni 1982 heeft Burberrys een gelijksoortig ruitmotief in kleinere uitvoering in de kleuren licht- en donkerbeige, wit, grijs, zwart en rood bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd onder nr. 380889, eveneens o.m. voor kledingstukken.

III. Superconfex heeft in haar filiaal te Lelystad regenjassen genaamd 'Council', welke eveneens waren voorzien van voeringen met een ruitmotief, ten verkoop aanwezig gehad.

IV. Burberrys beschouwde het verhandelen van die regenjassen als een inbreuk op haar merken en spande een k.g. tegen Superconfex (en een andere vennootschap) aan bij de Pres. van de Rb. te Zwolle. Zij vorderde een verbod van inbreuk op haar merken. De Pres. heeft de vordering tegen Superconfex toegewezen, o.m. overwegende dat de ruitvoering in de regenjassen genaamd 'Council' het onderscheidend vermogen van het door Burberrys onder nr. 351957 gedeponeerde merk aantast en dat Superconfex op dat merk inbreuk maakt door die regenjassen te verhandelen.

V. Bij de Pres. is door Superconfex o.m. het verweer gevoerd dat het door Burberrys als merk gedeponeerde ruitdessin niet als merk kan dienen aangezien de geruite voering in een regenjas de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt in de zin van art. 1 lid 2 BMW. De Pres. heeft dit verweer verworpen, oordelende dat de intrinsieke gebruikswaarde van de geruite stof als voering voor regenjassen door de aantrekkelijkheid van het door Burberrys gekozen ruitmotief niet wordt beïnvloed.

VI. Superconfex heeft in hoger beroep bij het Hof te Arnhem o.m. een grief aangevoerd tegen het onder V bedoelde oordeel van de Pres. Het Hof heeft die grief verworpen op de in r.o. 10 van zijn arrest van 3 nov. 1986 vermelde gronden. In die rechtsoverweging is vervat het hiervoor onder 3.2 (in het arrest van de Hoge Raad) weergegeven oordeel van het Hof waartegen het cassatiemiddel van Superconfex zich richt;

3 O. dat de Hoge Raad onder 3.2 vermeldt: 'Het middel komt op tegen 's Hof's oordeel dat de uitzonderingsbepaling van art. 1 lid 2 BMW naar haar strekking niet van toepassing is nu zich hier geen samenloop met de BTMW noch met de Auteurswet 1912 kan voordoen';

4 O. dat de Hoge Raad de navolgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

'A. Moet de uitzonderingsbepaling van art. 1 lid 2 BMW, voor zover inhoudende dat niet als merken kun-

nen worden beschouwd vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, aldus worden verstaan dat de uitzondering slechts toepasselijk kan zijn indien de betrokken vormen in concreto bescherming genieten krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten?

B. Zo neen, is dan de strekking van die bepaling dat zij slechts toepassing kan vinden indien de betrokken vormen als zodanig in beginsel vatbaar zijn voor bescherming krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten?

C. Indien ook vraag B van een te restrictieve strekking van de bepaling uitgaat, naar welk criterium moet dan worden beoordeeld of de betrokken vormen al dan niet onder de uitzondering vallen?

(...)

Ten aanzien van het recht

9 Overwegende dat, nu blijkens r.o. 3.1 van het arrest van de Hoge Raad in het onderhavige geding de vraag of art. 1 lid 2 BMW alleen betrekking heeft op driedimensionale tekens niet meer aan de orde kan komen, het Hof thans ervan heeft uit te gaan dat de te geven uitleg moet worden toegepast op een teken dat als tweedimensionaal wordt aangemerkt, te weten het litigieuze ruitmotief;

10 Overwegende dat de vragen de uitleg betreffen van de bepaling dat een teken niet als merk kan worden beschouwd wanneer het moet worden aangemerkt als een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, en tot strekking hebben te vernemen of voor dit ontbreken van merkenrechtelijke bescherming voldoende is dat tussen teken en wezenlijke waarde van de waar het met beïnvloeding aangeduid verband bestaat, dan wel of bovendien nog aan een nader vereiste moet zijn voldaan, zoals dat de betrokken vorm in feite ook bescherming geniet krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten (vraag A) dan wel in beginsel vatbaar is voor zodanige bescherming (vraag B) dan wel enig ander nader vereiste (vraag C);

11 Overwegende dat de tekst van de bepaling tot het stellen van een zodanig nader vereiste geen aanleiding geeft;

12 dat de vragen dan ook kennelijk zijn ingegeven door de passage in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen op art. 1 lid 2 volgens welke passage deze bepaling 'beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht';

13 dat echter reeds de woorden 'een zekere mate van beperking' duidelijk maken dat de passage niet tot uitdrukking beoogt te brengen dat de betrokken bepaling slechts ziet op vormen die, wanneer zij als merk worden beschouwd, in feite voldoen, of althans in beginsel zouden kunnen voldoen, aan de vereisten voor samenloop van merkbescherming en bescherming uit hoofde van de BTMW of de nationale auteurswetten;

14 dat voorts valt aan te nemen dat met de geciteerde passage niet meer is bedoeld dan 1. aan te duiden dat het gaat om esthetische vormen en 2. in aansluiting

daarop tot uitdrukking te brengen dat — zoals ook voor vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren niet beslissend is of zij al dan niet octrooieerbaar zijn — hier geldt dat niet beslissend is hoe de betrokken vorm wordt beoordeeld naar het tekeningen- en modellenrecht, onderscheidenlijk het auteursrecht, maar enkel of die vorm door zijn fraaiheid of oorspronkelijk karakter de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt;

15 Overwegende dat daarbij nog komt dat uit de tekst van art. 1 lid 2 en uit de voorgeschiedenis van dit voorschrift blijkt dat dit voorschrift, in zijn geheel beschouwd, kennelijk niet strekt tot regeling van samenloop tussen het merkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, maar ter bescherming van de vrijheid van concurrenten van degene die een bepaalde vorm als onderscheidingsteken voor zijn waren bezigt, om aan hun soortgelijke waren — ter verhoging van de waarde van die waren — diezelfde of een overeenstemmende vorm te kunnen geven;

16 Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de vragen A en B ontkennend moeten worden beantwoord en dat op vraag C moet worden geantwoord dat de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij overigens de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven;

Ten aanzien van de kosten

17 Overwegende dat het Hof, volgens art. 13 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BenGH, de kosten moet vaststellen die op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten de honoraria van de raadsliden van pp. omvatten, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

18 dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadsliden van pp. wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

19 dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt: voor Superconfex op 2000 gulden (exclusief BTW) en voor Burberrys op 2000 gulden (exclusief BTW);

20 Gelet op de conclusie van de AG Ten Kate;

21 Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 2 okt. 1987 gestelde vragen;

Verklaart voor recht

22 De uitzonderingsbepaling van art. 1 lid 2 BMW, voor zover inhoudende dat niet als merken kunnen worden beschouwd vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, moet niet aldus worden verstaan dat de uitzondering slechts toepasselijk kan zijn indien de betrokken vormen in concreto bescherming

genieten krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten.

23 De strekking van die bepaling is ook niet dat zij slechts toepassing kan vinden indien de betrokken vormen als zodanig in beginsel vatbaar zijn voor bescherming krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten.

24 De onderscheidende vorm van een waar kan alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk worden beschouwd indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.

25 Aldus gewezen door de heren R. Janssens, president, H.E. Ras, eerste vice-president, F. Hess, tweede vice-president, R. Soetaert, mevrouw J. Rouff, S.K. Martens, P. Kayser, rechters, E. Boon, mevrouw S. Boekman, plaatsvervangende rechters,

26 En uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage, op 14 april 1989, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heer Th.B. ten Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

Conclusie AG Ten Kate

1 De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 2 okt. 1987, rolnr. 13292 (NJ 1988, 116; IER 1987, 62, p. 114, m.nt. SdW), voor de beslissing op het cassatiemiddel van Superconfex in het k.g., dat door Burberrys bij dagvaarding van 14 okt. 1985 tegen Superconfex in eerste aanleg bij de Pres. van de Rb. te Zwolle aanhangig was gemaakt, de volgende vragen van uitleg betreffende art. 1 lid 2 BMW aan Uw Hof gesteld:

'A. Moet de uitzonderingsbepaling van art. 1 lid 2 BMW, voor zover inhoudende dat niet als merken kunnen worden beschouwd vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, aldus worden verstaan dat de uitzondering slechts toepasselijk kan zijn indien de vormen in concreto bescherming genieten krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten?

B. Zo neen, is dan de strekking van die bepaling dat zij slechts toepassing kan vinden indien de betrokken vormen als zodanig in beginsel vatbaar zijn voor bescherming krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten?

C. Indien ook vraag B van een te restrictieve strekking van de bepaling uitgaat, naar welk criterium moet dan worden beoordeeld of de betrokken vormen al dan niet onder de uitzondering vallen?'

2 Om niet in herhaling te vervallen mag ik voor de omschrijving van de feiten, die aan deze vragen van uitleg ten grondslag liggen, verwijzen naar de samenvatting, die de Hoge Raad ter uitvoering van art. 6 lid 5 Statuut van Uw Hof in het genoemde arrest opnam.

3 Ik voeg slechts toe de in het arrest onder 3.2 en 4 (vi) niet weergegeven feitelijke gronden, op grond waarvan het Hof te Arnhem in r.o. 10 van zijn in cassatie bestreden arrest van 3 nov. 1986 aannam dat zich i.c. geen samenloop tussen de BMW met de BTMW en met de Ned. Auteurswet 1912 (door het hof abusievelijk gedaateerd 1919) kon voordoen, welke overweging ook in het cassatiemiddel is geciteerd en vervolgens bestreden:

'... Op grond van de verklaring van J.A.M. Luykx, gedateerd 15 aug. 1985, en overgelegd als productie 32 in eerste aanleg, acht het Hof aannemelijk dat het onderhavige ruitmotief van Burberrys al voor 1975 in Nederland bekend was. Burberrys betoogt dit ook zelf. Om die reden was depot van het ruitmotief op de voet van de op 1 jan. 1975 in werking getreden BTMW als nieuw model niet mogelijk (art. 1 jo. 4 lid 1 onder a BTMW; t.K.). Van samenloop met de BTMW kan derhalve geen sprake zijn. Het hof vermag voorts niet in te zien dat aan het ruitmotief van Burberrys voor de binnenvoeringen van haar regenjassen voldoende kunstzinnig karakter kan worden toegekend om te kunnen worden beschouwd als werk waarop auteursrecht bestaat. Ook samenloop met de Auteurswet 1919 acht het hof derhalve niet denkbaar. Dit betekent dat nu samenloop noch met de BTMW noch met de Auteurswet 1919 ... zich hier kan voordoen, de uitzondering van art. 1 tweede lid BMW naar zijn strekking niet van toepassing is en Burberrys bescherming van haar beeldmerk onder nr. 351957 niet kan worden ontzegd.'

4 Ter tekening van het kader, waarin het Hof tot de geciteerde overweging kwam, mag ik hier nog laten volgen hetgeen het Hof in zijn arrest onder 10 o.m. daaraan liet voorafgaan: *'Het betreft hier een waar — regenkleding — van dien aard dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Aldus kan het litigieuze ruitmotief de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Naar de letter is de uitzondering van art. 1 tweede lid BMW van toepassing. Echter, zoals reeds werd overwogen, beoogt de uitzondering een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht ...'*

5 Uw Hof is met betrekking tot beantwoording van de door de Hoge Raad gestelde vragen bevoegd, nu het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met als bijlage de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, ter uitvoering van art. 1 lid 2 Statuut van Uw Hof van 31 maart 1965 als desbetreffende gemeenschappelijke rechtsregels voor de toepassing van hoofdstuk III van dat Statuut zijn aangewezen in art. 1 onder A sub 13e van het op 1 jan. 1974 in werking getreden Eerste Protocol van 29 april 1969.

6 Uitgangspunt voor de vragen is, dat het als beeldmerk onder nr. 351957 bij het Benelux-Merkenbureau door Burberrys gedeponeerde ruitmotief behoort tot de 'vormen', bedoeld in art. 1 BMW. Gezien r.o. 3.1 van het arrest van de Hoge Raad, kan in dit k.g. niet meer aan de orde komen, of art. 1 lid 2 BMW wellicht alleen betrekking heeft op driedimensionale tekens. In de thans hangende hoofdprocedure verdedigt Burberrys, maar zij bij pleidooi voor Uw Hof heeft doen zeggen, deze beperkte lezing van art. 1 lid 2 BMW.

7 In art. 1 lid 1 BMW worden als individueel merk o.m. erkend 'vormen van waren', die naar uit het slot van dat lid blijkt — dienen (en dus geschikt kunnen zijn) om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Vgl. r.o. 9 BenGH 9 febr. 1977, nr. A 76/1, NJ 1978, 415 (p. 1426 l.k.), m.nt. LWH onder 416, BIE 1977, 59, p. 195 (p. 201 r.k.), RW 1977–1978, kol. 1169 e.v.

8 Voor wat de ‘vormen’ betreft, wordt in lid 2 van dat artikel op voormelde bepaling een uitzondering gemaakt voor drie gevallen.

9 De vragen van uitleg betreffen i.c. de ‘vormen ... die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden,’ of in de Franse tekst: ‘... qui affectent sa valeur essentielle’.

10 Uit deze tekst volgt dat niet de inzet van deze uitzondering is dat de vorm van de waar voor de waarde van de waar wezenlijke betekenis heeft op zichzelf, doch dat de vorm verband moet houden met of van belang is voor (beïnvloedt) datgene waarom het bij het produkt gaat, datgene wat de wezenlijke waarde van het produkt zelf bepaalt. Vgl. hierbij ook conclusie Mr. Franx onder 3 (p. 782, 783) voor Hoge Raad 11 nov. 1983, NJ 1984, 203 (Wokkels), m.nt. LWH, BIE 1985, 9, p. 23 (p. 28, 29).

11 In de Gemeenschappelijke Toelichting van de Regeringen bij art. 1 BMW (S en J nr. 47, 1987, p. 35–37; Losbladige verzameling Benelux-teksten V, p. 41, 42; gevoegd bij de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en van de minister van Justitie a.i. d.d. 26 maart 1959, zitting 1959 - 5470, stuk nr. 2, en ten vervolge daarop in de Tweede Kamer besproken, welke stukken gebundeld zijn bij de wetsgeschiedenis, zitting 1962–1963 - 7043, van de Nederlandse Goedkeuringswet van 25 april 1963, Stb. 221) is bij de onderhavige uitzondering het volgende aangetekend, waarbij ik de tekst in wat meer alinea's splits en van letters voorzie, terwijl ik aan het slot ook de toelichting op de derde uitzondering aanhaal:

a. ‘Deze uitzondering beoogt enige beperking aan te leggen aan de mogelijkheid naast de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen? en modellenrecht de bescherming van het merkenrecht in te roepen.’

b. ‘Een vorm die reeds aan de normen van deze onderdelen van het recht beantwoordt, voegt immers onvermijdelijk aan de gebruikswaarde van het produkt een zekere ‘aantrekkelijkheidswaarde’ toe. Indien, gelet op de aard van de waar, aan deze ‘aantrekkelijkheidswaarde’ grote betekenis toekomt, kan de gekozen vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen.’

c. ‘Zo zal, om een voorbeeld te geven, de aan een kristallen servies gegeven artistieke vorm niet als merk kunnen worden beschermd in de glasindustrie, daar de onderhavige waar haar wezenlijke waarde niet alleen in de gebruikte stof, maar ook en misschien zelfs vooral in de schoonheid van de vorm vindt.’

d. ‘In de levensmiddelenindustrie daarentegen zal een waar, zoals bijv. chocolade, kunnen worden verkocht in een vorm, die ongetwijfeld aantrekkelijk is, maar geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde van de lekkernij. Een dergelijke vorm zal in voorkomend geval voor de fabrikant kunnen dienen als merk en uit dien hoofde beschermd kunnen worden, onverminderd overigens de mogelijke toepassing van het auteursrecht of van het tekeningen- en modellenrecht.’

e. ‘Opgemerkt zij dat de in de tekst bedoelde wezenlijke waarde die van het produkt zelf is en niet die van de verpakking. Zo wordt bijv. de artistieke vorm van de in de parfumindustrie gebruikte flesjes niet ongeschikt verklaard om in die industrie als merk te dienen.’

f. (op de derde uitzondering) ‘Terwijl de vorige beperking pookde de moeilijkheden op te lossen, die de gelijktijdige toepassing van het merkenrecht enerzijds, en van het auteursrecht of van het tekeningen? en modellenrecht anderzijds soms met zich medebrengt, strekt de onderhavige uitzondering er toe van het gebied der merken uit te sluiten die vormen van waren of verpakking, die een technische uitkomst opleveren.’

g. ‘Hierbij zij opgemerkt, dat dit laatste begrip ruimer is dan het begrip uitvinding in de zin van de Octrooiwet. Het is dus, om de bescherming van een vorm als merk te rechtvaardigen, niet voldoende de niet-octrooieerbaarheid vast te stellen. De bescherming, waarin de onderhavige wet voorziet, is uitgesloten, zodra het gebruik van de vorm voor de ondernemer een werkelijk voordeel bij de vervaardiging of verpakking van de waar betekent.’

h. ‘De tekst duidt dit voordeel aan als een uitkomst op het gebied van de nijverheid om duidelijk te doen uitkomen, dat het niet op zuiver esthetisch of verstandelijk gebied mag liggen; zo kan bijv. de wervingskracht van een vorm niet in aanmerking worden genomen om aan die vorm de bescherming van het merkenrecht te onthouden.’

12 Deze toelichting bevestigt de constatering onder 10 hierboven. Men zie het opgemerkte onder 11e en de slotzinsnede onder h hierboven en de strekking van de motivering onder c en d.

13 De enkele omstandigheid dat een vorm is gekozen van een originaliteit die de vorm op zichzelf onder de bescherming van het auteursrecht zou brengen (vgl. [BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, NJ 1987, 881, m.nt. LWH, BIE 1987, 49, p. 196, m.nt. Ste, IER 1987, p. 70, RW 1987–1988, kol. 14 e.v.](#) en Hoge Raad 15 jan. 1988, NJ 1988, 376) dan wel een vorm die de mogelijkheid in zich bergt de bescherming van het tekeningen- en modellenrecht te verkrijgen, is derhalve niet voldoende deze vorm voor bescherming door het merkenrecht uit te sluiten. Vgl. ook het Verslag 21 nov. 1960 (15–3), p. 16, van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad: ‘Ofschoon de vorm van een produkt of verpakking eventueel als merk kan worden beschouwd, moet nochtans worden opgemerkt dat de industriële modellen en tekeningen aan een speciale reglementering onderworpen zijn’.

14 Een dergelijke uitsluiting zou ook weinig aanvaardbaar zijn. Het zou immers betekenen dat naar mate de als merk in beginsel toegelaten vorm fraaier zou zijn en van meer originaliteit zou getuigen of wellicht bij het kopend publiek meer ingang zou vinden, de mogelijkheid van merkbescherming van deze vorm op zichzelf zou afnemen.

15 In art. 1 lid 2 BMW ligt dan ook het accent niet hierop, doch op het vereiste, dat de vorm de wezenlijke waarde van het produkt zelf beïnvloedt. Zie 10 en 12 hierboven.

16 Ofschoon in de aangehaalde toelichting niet met zoveel woorden wordt gezegd in welk opzicht de bedoelde 'waarde' relevant moet zijn, mag — dunkt mij — gevoelig worden aangenomen dat het tenslotte gaat om de waarde, die het produkt op de voor dat produkt relevante markt en voor het daar kopende publiek heeft. De eenvormige wet werd bij Benelux-Verdrag tot stand gebracht, omdat deze ter waarborging van het vrije economische verkeer tussen de landen nodig werd geacht. Zie de inleiding van de Gemeenschappelijke Toelichting van de Regeringen op het verdrag zelf (vgl. voor vindplaatsen 11 hierboven); VV Bijzondere Commissie van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 31 maart 1960 (15–2), p. 7, 8 onder VI; Verslag 21 nov. 1960 (15–3), p. 5.

17 Het enkele feit van een zodanige meerwaarde als gevolg van de gekozen vorm is echter nog niet afdoende; die meerwaarde moet grond vinden in de omstandigheid dat de vorm van het produkt op de markt, waar het produkt aangeboden wordt, ook wezenlijk is. Men zie het onder 11b–d uit de gemeenschappelijke toelichting geciteerde.

18 Deze beide elementen komen dan ook terug in het arrest van Uw Hof van 23 dec. 1985, nr. A 83/4 (Adidas), NJ 1986, 258 (m.nt. LWH), BIE 1986, 54, p. 208 (m.nt. vNH), RW 1986–1987, kol. 2471 e.v. bij de beantwoording van vraag IV a onder 99: 'De vraag of een vorm die een waar sierlijker of aantrekkelijker maakt, moet worden aangemerkt als een vorm die de wezenlijke waarde van die waar beïnvloedt in de zin van art. 1 tweede lid BMW, moet bevestigend worden beantwoord ingeval de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, ontkenkend wanneer dit niet het geval is'.

19 Naar ik meen schuift Van Nieuwenhoven Helbach in zijn BIE-noot 2 onder dit arrest bij de beoordeling daarvan het aangetekende onder 10 en 12 hierboven te ver terug. Vgl. ook Wichers Hoeth in zijn NJ-noot onder 4–6. Beslissend blijft in de vooropgestelde 'aard van de waar' datgene waarom het bij het produkt op de relevante markt gaat, datgene wat de wezenlijke waarde van het produkt zelf op die markt bepaalt.

20 Een vorm die de wezenlijke waarde van de waar aldus beïnvloedt, kan ook niet door inburgering tot merk evolueren. Zoals Uw Hof in voormeld arrest naar aanleiding van vraag IVb onder 63 overwoog, volgt dit uit de omstandigheid 'dat die wetsbepaling ertoe strekt de bescherming van de hier bedoelde vormen te beperken tot die welke daaraan krachtens de BTMW en/of de nationale auteurswetten toekomt'. Vgl. 11a en/of hierboven.

21 De inzet is ook hier, naar het mij voorkomt, te voorkomen dat de vrijheid van het economische verkeer in de Beneluxlanden op het stuk der vormgeving aan de waren en de verpakking daarvan (vgl. 16 hierboven) meer dan aanvaardbaar zou worden ingeperkt, ook al is deze strekking meer in het bijzonder uitgesproken in verband met de van merkbescherming in art. 1 lid 2 BMW uitgezonderde vormen die door de aard van de waar worden bepaald of die een uitkomst op het gebied

van de nijverheid opleveren. Vgl. r.o. 9 en 10 BenGH 9 febr. 1977, nr. A 76/1 (Capsule), NJ 1978, 415 (m.nt. LWH onder 416), BIE 1977, 59, p. 195 (p. 201/202), RW 1977–1978, kol. 1169 e.v.; BenGH 9 maart 1977, nr. A 76/2 (Gastankje), NJ 1978, 416 (niet in extenso), BIE 1977, 60, p. 203, met name p. 212/213, RW 1977–1978, kol. 1183 e.v. Vgl. ook Gotzen, 'Van Belgisch naar Benelux-merkenrecht' (1969), nr. 11, p. 22, die bij de bespreking van art. 1 lid 2 BMW erop attendeert dat naar het voorafgaande Belgische recht het onderscheidend 'vermogen niet kan worden toegeschreven aan tekens waarvan het monopoliseren als merk precies de verwezenlijking van de opgelegde hypothese van meest werkzame mededinging onmogelijk zou maken'. Vgl. hierbij BenGH 5 okt. 1982, nr. A 81/4 (Juicy Fruit), NJ 1984, 71 (m.nt. LWH), ten aanzien van de vierde vraag, p. 293/294, BIE 1983, 24, p. 63 (p. 68 r.k.), RW 1982–1983, kol. 1299 e.v.

22 Zoals hierboven reeds bleek, is de afbakening niet scherp. Met de uitzondering is beoogd 'enige beperking aan te leggen'. Samenloop is niet uitgesloten. Vgl. 11a, 10, 12, 15, 17 en 19 hierboven.

23 Anderzijds is in de wettekst (mogelijke) bescherming door het modellenrecht en/of het auteursrecht ook niet als voorwaarde voor de toepasselijkheid van de uitzondering opgenomen. De Beneluxwetgever heeft in art. 1 lid 2 BMW gekozen voor een eigen materieel criterium, waarvan niet blijkt dat dit noodzakelijkerwijs verwijst naar het intreden van de vorenbedoelde bescherming.

24 Een soortgelijke gedachte volgt ook niet uit de parlementaire geschiedenis (zitting 1962–1963 ? 7043) van de Nederlandse Goedkeuringswet van 25 april 1963, Stb. 221, van het Verdrag met de Eenvormige Wet. Zulks volgt evenmin uit die van de Belgische Goedkeuringswet van 30 juni 1969, Belgisch Stb. 198 (14 okt. 1969), m.v.t. Buitengewone zitting Kamer van Volksvertegenwoordigers 25 okt. 1965, 23 (BZ 1965) — nr. 1; zitting 1965–1966, 24 juni 1966, 23 (BZ 1965) — nr. 2; Belgische Senaat, zitting 1965–1966, 16 juni 1966, 241 noch uit die van de Luxemburgse Goedkeuringswet van 7 dec. 1966, Memorial 29 dec. 1966, A. — nr. 68; Avis Conseil d'Etat nr. 21518 d.d. 9 fevriër 1965; Ontwerp van wet met m.v.t. en voormeld Avis en Avis Complementary, zitting Chambre des Deputes 1964–1965, nr. 1132, Rapport, zitting 1965–1966, nr. 1132. Uit het vergelijkend overzicht behorend bij de onder 11 aanhef hierboven bedoelde brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Justitie a.i. (zitting 1959 - 5470, stuk nr. 2) blijkt alleen onder I dat in het — aan de Beneluxwet — voorafgaande Nederlandse merkenrecht 'de vorm van de waren zelf in de regel niet als merk' werd aanvaard. Vgl. o.m. Braun, 'Precis' (1987), nr. 75, p. 69; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth (1984), p. 76; Van Bunnem, 'Aspects' (1967), nr. 49, p. 51.

25 In België was dit anders. Gotzen, 'Van Belgisch naar Benelux-merkenrecht' (1969), nr. 10, p. 21, merkt in dit verband op dat de uitzonderingen van art. 1 lid 2 BMW op verzoek van de Nederlanders zijn opgenomen. Hij tekent hierbij aan dat 'een blik op onze

jurisprudentie volstaat om aan te tonen' dat hiermee in feite zijn gecodificeerd de beperkingen op de erkenning van 'vormen' als merk die in het Belgische recht aan de hand van de eis van 'onderscheidend vermogen' waren ontwikkeld. Hij meent dan ook (nr. 12, p. 23) dat in art. 1 lid 2 BMW voor de Belgen eigenlijk niets nieuws ligt. Vgl. ook 21 hierboven.

26 Ik heb tot mijn spijt tot op heden omtrent de hier door een der betrokkenen geschilderde voorgeschiedenis niets kunnen vinden. Wat precies besproken is voorafgaande aan de Gemeenschappelijke Toelichting van de Regeringen, hierboven onder 11 voor een deel aangehaald, onttrekt zich aldus aan mijn waarneming. Een aan het Benelux-ontwerp voorafgaand ontwerp, waarin art. 1 het huidige lid 2 nog niet kende, is met toelichting gepubliceerd als aanhangsel aan BIE 1954, p. 1-12.

27 Het onder 13-23 overwogene tezamen nemende, meen ik dat de uitzondering in lid 2, die hier aan de orde is, op het oog heeft die vormen die het produkt beïnvloeden in de waarde, waarom het op de desbetreffende markt gaat, en die daarom voor de marktwaarde van belang zijn.

28 Afhankelijk van de soort van de waar (lijfsieraden; vuilnisbakken) zal bijv. de esthetische vorm van het produkt wel of niet als merk kunnen dienen. In dit verband vraag ik voorts nog eens aandacht voor het aangetekende onder 11e en 12 hierboven.

29 Hierbij verdisconterende dat het wegens het bepaalde in lid 1 van art. 1 BMW in het tweede lid uitsluitend om vormen gaat, die op zichzelf geschikt zouden kunnen zijn de desbetreffende waren te onderscheiden (zie 7 en 8 hierboven), zal het in het algemeen zo zijn, dat zodanige vormen (zodanig gevormde produkten; zie 10, 11e, 12-15, 17 en 19 hierboven) tevens in het rechtsgebied bevinden, waar auteursrecht kan worden geclaimd dan wel bescherming uit de BTMW kan worden verkregen, een en ander althans binnen de grenzen die aan het ene of het andere recht zijn verbonden. Het is ook om deze reden, dat in de literatuur gedebatteerd is, of merkbescherming aan een zodanige vorm kan worden verbonden en waar de scheidslijn moet worden getrokken. Vgl. na de reeds aangehaalde literatuur: Van Bunnan, 'Aspects' (1967), nrs. 46-51, p. 47-54; Roubier, 'Le droit de la propriete industrielle' (1954), nr. 260, p. 552-555; Braun, 'Precis' (1987), nrs. 75 en 77 (p. 69, 70 en 72, 73); Van Dijk 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' (1973), p. 34/35; Van Nieuwenhoven Helbach, 'Nederlands handels- en faillissementsrecht' II (1983), nrs. 620, 621, 630, 632, p. 282, 283, 288, 289; Wichers Hoeth in Drucker-Bodenhausen (1984), p. 76 en in Bundel 'Naar Behoren' (1982), p. 140, 141; Verkade in Komen-Verkade, 'Het nieuwe merkenrecht' (1970), nr. 9, p. 12 en nr. 33, p. 38/39, in 'Bescherming van het uiterlijk van produkten' (1985), nr. 129, p. 168/169 en in 'Auteursrecht en mediarecht' 82/5, p. 141, 142, 144; Bruin in dit laatste tijdschrift 85/1, p. 13.

30 Dat deze bescherming in het omschreven geval ook daadwerkelijk is of kan worden verkregen, vereist art. 1 lid 2 BMW evenwel niet. Vgl. 23 hierboven.

31 In de regeling waarmee ook niet een scherpe afbakening is beoogd (zie 22 hierboven), is kennelijk het al dan niet in zodanig geval bestaan van bescherming van de gekozen vorm (de mogelijkheid van 'monopolisering' van de vorm) aan het rechtsgebied van het auteursrecht resp. de BTMW overgelaten.

32 Voor het overige overweegt het (in dat verband afgewogen) algemeen belang bij het vrije economische verkeer in de landen van de Benelux (zie 21 hierboven). Hetgeen in de gemeenschappelijke toelichting is opgemerkt met betrekking tot de afbakening van de vorm als merk tegen het octrooirecht, geldt ook hier. Zie 11g hierboven.

33 Hierbij zij overigens aangetekend, dat het Hof te Arnheim i.c. weliswaar heeft aangenomen dat de onderhavige 'vorm' wegens art. 4 lid 1 onder a BTMW niet als model kon worden gedeponereerd (zie 3 hierboven), maar dat ingevolge art. 25 BTMW de bescherming die voor de inwerkingtreding van de BTMW ten aanzien van een 'vorm' als hier besproken, kon worden ingeroepen in Nederland en Luxemburg (voor België geldt art. 26 BTMW, na de invoering van deze eenvormige wet gehandhaafd is. Vgl. bijv. Martens in Kluwers losbladige 'Onrechtmatige Daad' VI, nr. 102.

34 Nu de nietigheidsdreiging in art. 14 lid 1 sub a BMW zonder voorbehoud verbonden is aan een teken dat niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van het merk, laat ik dit artikel bij de uitleg van bedoeld art. 1 verder buiten beschouwing (Zie over bestrijding merk wegens onrechtmatigheid daarnaast o.m. Steinhauser, RMTh 1987, p. 36/37). Dat in deze bepaling in dat verband met nadruk aandacht wordt gevraagd voor het geval dat het teken ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 6quinquies B onder 2 Unieverdrag van Parijs — er staat 'met name' ('notamment') en niet 'namelijk' ('savoir') — doet daaraan niet af; evenmin dat in de gemeenschappelijke toelichting (p. 20, art. 15 onder A en 1) uitsluitend het geval van dit gemis wordt besproken.

35 Ik teken hierbij nog aan dat het toegelichte, toenmalige art. 15A lid 1 blijktens Ontwerp 12 febr. 1959, 15-1, p. 38 nog luidde (Ik verwijs hier en onder 36-37 naar de stukken betreffende de behandeling in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, gevoegd bij de Nederlandse Goedkeuringswet, zoals hierboven onder 11 aangegeven): 'het depot van een teken dat elk onderscheidend vermogen in de zin van art. 6 B onder 1, 2e Unieverdrag van Parijs mist'. De woorden achter 'een teken dat' in het huidige art. 14 A lid 1 onder a 'dat niet beantwoordt aan de in art. 1 gegeven omschrijving van het merk' zijn later ingevoegd.

36 In het VV van 31 maart 1960, 15-2, p. 9, 10 was in voormelde Raad met name de aandacht gevraagd voor het van de zijde van de Nederlandse Merkencommissie uitgewerkte systeem: 'Het recht op een merk wordt gevestigd door depot, behoudens in de navolgende gevallen: indien het gedeponereerde teken

- a. geen merk is in de zin van art. 1;
- b. onderscheidend vermogen mist;
- c. ...

in al welke gevallen iedere belanghebbende zich te allen tijde op de nietigheid van het depot zal kunnen beroepen...’.

37 De opname van de onder 35 aan het slot aangehaalde woorden was daarvan het gevolg blijkens het Verslag 21 nov. 1960 (15–3), p. 23 (en ook p. 20 onderaan), p. 30 van de Raad.

38 Uit het hierboven overwogene volgt de beantwoording van de vragen van de Hoge Raad (zie 1 hierboven).

39 Vraag A zal ontkennend moeten worden beantwoord.

40 Met de onderhavige afbakening in art. 1 lid 2 BMW is niet beoogd betrokkenen een keuzerecht te geven, dan wel bijv. voor hen de mogelijkheid te scheppen dat na afloop van de bescherming ingevolge de BTMW of het nationale auteursrecht (aansluitend) een merkrecht met de daaraan verbonden bescherming zou kunnen worden verkregen. De Beneluxwetgever heeft in art. 1 lid 2 BMW zelfstandige materiele criteria neergelegd, die bepaalde vormen van merkrecht uitsluiten.

41 Zou thans vraag C aan de orde zijn, dan zou ik daarop het onder 27 hierboven geformuleerde antwoord voorstellen.

42 Met betrekking tot vraag B verkeer ik in het onzekere, hoever het daarin aangereikte criterium ‘vatbaar’ reikt.

43 Indien daarmee bedoeld zou zijn, dat de mogelijkheid in het kader van de regeling krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten inderdaad bescherming te krijgen bestaat — ook al is daarvan in feite (nog) geen gebruik gemaakt — zou het antwoord ontkennend dienen te zijn.

44 Indien met ‘vatbaarheid’ echter is beoogd aan te duiden dat de bedoelde vormgeving van het produkt in de vereiste samenhang van het een met het ander zich in de sfeer bevindt die door de BTMW of de nationale auteurswetten wordt geregeld, zoals hierboven onder 29–32 nader gemotiveerd, zou het antwoord, hierboven onder 41 bedoeld, wellicht ook op vraag B kunnen worden gegeven. Voor een ongeclausuleerd ja of neen zou ik bij deze lezing echter geen ruimte zien.

45 Ter voorkoming van ieder misverstand en ter benadrukking dat het hier een zelfstandig materieel criterium betreft, zou ik echter de voorkeur geven dit antwoord op vraag C te geven, na vraag B in de zin als vorenbedoeld beperkt te hebben opgevat.

De conclusie strekt tot beantwoording van de aan Uw Hof door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde vragen in de zin als hierboven onder 39–45 aangegeven.