

Benelux Gerechtshof, 16 december 1991, Burberrys*Benelux merk # 351957***MERKENRECHT****Onderscheidend vermogen**

- [dat de omstandigheid dat \(een relevant deel van\) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, geen andere conclusie toelaat dan dat voldaan is aan het vereiste dat het teken zich ertoe leent als herkomstteken te dienen;](#)

19. dat voorts eraan wordt herinnerd dat, blijkens even genoemde uitspraken, het aldus omschreven 'onderscheidend vermogen' van een merk niet een constante grootheid is, maar een veranderlijke, die van belang is zowel in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd — en derhalve, mits op rechtsgeldige wijze gedeponereerd, voor bescherming in aanmerking komt — als in het kader van de vraag welke omvang deze bescherming heeft;

20. dat in eerstgenoemd kader het enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen, terwijl in het tweede kader van belang kan zijn in welke mate op het relevante tijdstip het teken die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult;

21. dat tenslotte nog aantekening verdient dat in de hiervoor onder 18 weergegeven omschrijving van het begrip merk ligt besloten dat het teken geschikt moet zijn om als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend: een teken dat deze eigenschap mist — bijvoorbeeld omdat het als een louter decoratief element zal worden beschouwd — kan niet dienen om de waar van soortgelijke waren te onderscheiden (zie 's Hof's arrest in de zaak A 83/4);

22. Overwegende dat het gerechtshof zijn vraag III van een toelichting heeft voorzien waaruit het Hof begrijpt de vraag III en de daarbij onmiddellijk aansluitende en dan ook niet apart toegelichte vraag IV betrekking hebben op een situatie die daardoor wordt gekenmerkt dat: (1) een ondernemer 'het uiterlijk' van zijn waar op rechtsgeldige wijze als merk heeft gedeponereerd; (2) het bepaalde in art. 1 lid 2 niet eraan in de weg staat dat uiterlijk als merk te beschouwen; (3) een relevant deel van het in aanmerking komende publiek de waar op

grond van dit uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, maar (4) dit uiterlijk niet opvat als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van hem afkomstig is;

23. dat noch uit deze toelichting noch uit de formulering der vragen met zekerheid valt af te leiden in welk van de twee hiervoor onder 19 aangeduide kaders het gerechtshof antwoord behoeft op zijn vragen III en IV, doch het Hof uit het opschrift boven de rechtsoverwegingen waarin het gerechtshof zijn vraag III inleidt en toelicht ('ad vraag III — begrip merk') afleidt dat het gerechtshof wenst te vernemen of, in een geval als hiervoor onder 22 omschreven, de omstandigheid dat het publiek het uiterlijk van de waar niet opvat als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van hem afkomstig is, eraan in de weg staat te oordelen dat dit uiterlijk (voldoende) onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen worden beschouwd en derhalve voor bescherming in aanmerking te kunnen komen;

24. dat uit het hiervoor onder 20 overwogene volgt dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord, omdat de omstandigheid dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, geen andere conclusie toelaat dan dat voldaan is aan het vereiste dat het teken zich ertoe leent als herkomstteken te dienen;

- [dat het in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd, enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen en in dit kader niet van belang is hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent;](#)

Vormmerken: drie-dimensionaal

- [dat onder 'vormen van waren' in art. 1 lid 1 BMW moeten worden verstaan de drie-dimensionale vormen van de waren](#)

PROCESRECHT**Bevoegdheid bij meerdere eisers**

- [dat, wanneer een vordering 'inzake merken' gezamenlijk wordt ingesteld door meer dan een eiser voor een rechter binnen het Beneluxgebied die ingevolge eerdergenoemde bepaling bevoegd is ten aanzien van een van die eisers, die rechter tevens bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van de andere eisers, wanneer zijn nationale recht erin voorziet dat in geval van meer eisers bevoegdheid ten opzichte van een ook bevoegdheid ten opzichte van de anderen scheidt;](#)

16. dat immers, zou men dat niet aannemen, zulks zou leiden tot het in het licht van voormelde beginselen onaanvaardbare gevolg dat de andere eisers genoodzaakt zouden zijn hun vorderingen aanhangig te maken voor andere rechters binnen het Beneluxgebied en ofwel nadien verwijzing te verzoeken ofwel het risico te lopen

dat door verschillende rechters over hetzelfde geschil — mogelijk verschillend — zal worden beslist;

Vindplaatsen: NJ 1992, 596

Benelux gerechtshof, 16 december 1991

(Hess, Soetaert, Martens, Roelvink, Kayser, Boekman, Everling, De Peuter, Holsters)

Burberrys

Tegen

Bossi

1. Gelet op het op 1 maart 1990 door het Hof 's-Gravenhage uitgesproken arrest in de zaak nr. 87/0589 van Burberrys Limited gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk, als appellante tevens incidenteel geïntimeerde enerzijds en anderzijds Bossi SPA gevestigd te Carmeri, Italië; Concordia NV gevestigd te Waregem, België; Vereniging Fenecon gevestigd te Amsterdam, Nederland; Macintosh Falcon BV gevestigd te Stein, Nederland; H. Berghaus BV gevestigd te Amsterdam, Nederland; Lisaco NV gevestigd te Hasselt, België; Wilhelm Blicher GmbH en Co KG gevestigd te Karlsruhe, BRD; Werther Intern. H.W. Meyer GmbH en Co gevestigd te Werther, BRD; F.W. Brinkmann GmbH gevestigd te Herford, BRD; P en C Groep NV gevestigd te Rijswijk, Nederland; Superconfex BV gevestigd te Stein, Nederland en Superconfex NV gevestigd te Genk, België, als geïntimeerden tevens incidenteel appellanten, bij welk arrest overeenkomstig art. 6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de BMW worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

2. Overwegende dat aan de hand van het arrest van het hof de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt kunnen worden omschreven:

a. Burberrys heeft drie verschillende ruitmotieven gedeponeerd als merk bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage, alwaar deze als merk zijn ingeschreven in het Benelux-merkenregister, onder andere voor textielstukgoederen (warenklasse 24) en voor kledingstukken (warenklasse 25) onder de nummers: 351957 op 16 mei 1978, de zogenaamde grote beige ruitfiguur, 380889 op 10 juni 1982, de zogenaamde kleine beige ruitfiguur, 397701 op 21 juni 1984, de zogenaamde grote blauwe ruitfiguur.

Bij elke inschrijving zijn (op de voet van het bepaalde in art. 1-1-c uitvoeringsreglement BMW) bepaalde kleuren of kleurschakeringen vermeld als onderscheidend kenmerk. Voor de grote en de kleine ruitfiguur zijn vermeld:

licht- en donkerbeige, grijs, zwart en rood, terwijl bij de kleine beige ruitfiguur bovendien wit is vermeld.

Voor de grote blauwe ruitfiguur: de kleuren rood, donkerblauw, blauw-grijs en grijs.

De gedeponeerde merken bestaan telkens uit een kleurenfoto van een stuk textielgoed, een staal, uitgevoerd in ruitdessin. In chronologische volgorde van inschrij-

ving van de depots hebben deze foto's de volgende afmetingen:

ca. 20 1/2 bij ca. 17 1/2 cm.

ca. 13 bij ca. 16 cm.

ca. 20 bij ca. 30 cm.

b. Genoemde drie ruitmotieven worden door Burberrys onder andere gebruikt als dessin voor textielstukgoederen en als dessin voor (delen van) kledingstukken, terwijl ook kledingstukken van Burberrys zonder enig of met een ander ruitmotief verkocht worden of verkocht zijn in de Benelux. Burberrys gebruikt de ruitdessins als regel tegelijk met haar — eveneens in het Benelux-merkenregister ingeschreven — woordmerk Burberry(s) en/of met een van haar (woord)beeldmerken, waaronder vooral de ridder te paard, ook wel genoemd 'the device of an Equestrian Knight in armour', eveneens ingeschreven in het Benelux-merkenregister.

c. Bossi c.s., die in eerste aanleg eiseressen waren, hebben primair gevorderd nietig te verklaren, en de doorhaling te gelasten van de inschrijving van, de door Burberrys verrichte depots nrs. 351957, 380889 en 397701 voor de waren textielstukgoederen en kledingstukken, waaronder begrepen laarzen, schoenen en pantoffels respectievelijk uit de warenklassen 24 en 25.

d. Vier van de oorspronkelijke eiseressen zijn gevestigd in Nederland maar buiten het arrondissement 's-Gravenhage, zodat hun 'woonplaats' niet krachtens art. 37A BMW bevoegdheid van de Rechtbank te 's-Gravenhage medebracht. Ten aanzien van de vorderingen van P en C Groep NV was die rechtbank wel bevoegd (ingevolge de derde zin van art. 37 onder A) omdat die eiseres binnen genoemd arrondissement gevestigd is. Naar intern Nederlands procesrecht brengt de bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen van P en C Groep NV mede dat genoemde rechtbank ook bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van de eerstgenoemde vier eiseressen, die ter zake van de onderhavige procedure woonplaats hebben gekozen te 's-Gravenhage.

e. Drie van de oorspronkelijke eiseressen zijn gevestigd in België; zij hebben ter zake van de onderhavige procedure woonplaats gekozen te 's-Gravenhage. Naar intern Nederlands procesrecht brengt de bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen van de P en C Groep NV mede dat de Rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van eerstgenoemde, in België gevestigde, drie eiseressen.

3. Overwegende dat het gerechtshof de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

Vraag I: Brengt art. 37 BMW mede dat onder omstandigheden als hiervoor onder d. vermeld de Rechtbank te 's-Gravenhage niet bevoegd is tot berechting van de vorderingen, voor zover gebaseerd op de BMW, welke zijn ingesteld door de in Nederland maar niet in het arrondissement 's-Gravenhage, gevestigde eiseressen tegen de buiten het Beneluxgebied gevestigde Burberrys?

Vraag II: Brengt art. 37 BMW mede dat onder omstandigheden als hiervoor onder e. vermeld de Rechtbank te 's-Gravenhage niet bevoegd is tot berechting van de vorderingen, voor zover gebaseerd op de BMW, welke

zijn ingesteld door de in België gevestigde eiseressen tegen de buiten het Beneluxgebied gevestigde Burberrys?

Vraag III: Wordt als individueel merk door de BMW beschermd het uiterlijk van een waar reeds omdat door dat uiterlijk de waar van de onderneming waaruit zij afkomstig is, wordt onderscheiden van soortgelijke waren afkomstig uit andere ondernemingen, of is voor die bescherming tevens vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk opvat bepaaldelijk (tevens) als teken dienende om de waar van die onderneming te onderscheiden?

Vraag IV: Welke orde van grootte moet het publiek, voor wie de waar is bestemd, hebben dat het uiterlijk als onderscheidend, respectievelijk als merk, ziet? Is reeds voldoende, bijvoorbeeld, dat een niet te verwaarlozen deel van dat publiek — dus (veel) minder dan de helft — het uiterlijk aldus ziet of moet dat deel aanzienlijk groter, meer dan de helft, zijn, wil het uiterlijk voor bescherming krachtens de BMW in aanmerking kunnen komen?

Vraag V: Wat moet in art. 1 lid 1 BMW worden verstaan onder 'vormen van waren'?

Vraag VI: Wanneer is sprake van vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, een en ander in de zin van art. 1 lid 2 BMW?

Ten aanzien van het verloop van het geding:

5. Overwegende dat, overeenkomstig art. 6, lid 5 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, het Hof een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Hof te 's-Gravenhage heeft gezonden aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

6. Overwegende dat partijen over en weer een memorie hebben ingediend;

7. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 4 maart 1991 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, voor Bossi c.s. door mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam en voor Burberrys door Jhr. mr. R.E.P. de Ranitz, advocaat te 's-Gravenhage, die ieder een pleitnota hebben overgelegd;

8. Overwegende dat de plv. A-G mr. M.R. Mok op 21 mei 1991 schriftelijk conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht:

A. De territoriale bevoegdheid ingevolge art. 37 BMW (vragen I en II)

9. Overwegende dat de vragen I en II betrekking hebben op de territoriale bevoegdheid van de rechter ingevolge art. 37 onder A, derde zin, ingeval een vordering uit hoofde van de BMW wordt ingesteld door meer dan een eiser en deze eisers verschillende 'woonplaatsen' hebben binnen het Beneluxgebied;

10. dat, nu art. 37 deze situatie niet uitdrukkelijk regelt, voor de beantwoording van de vragen moet worden gezien naar de strekking van dit artikel en het daarin neergelegde stelsel;

11. dat art. 37 een regeling geeft voor de territoriale bevoegdheid van de rechters binnen het Beneluxgebied 'volgens beginselen, die uit de eenwording van het rechtsgebied van de drie landen inzake merken voortvloeien' (Gemeenschappelijke Toelichting, opmerkingen bij art. 37);

12. dat de Gemeenschappelijke Toelichting niet nader preciseert om welke beginselen het hier gaat, doch daarvoor te rade kan worden gegaan bij de toelichting op art. 11 van het verdrag als ontworpen door de Association internationale pour la Protection de la Propriete industrielle (AIPPI), welk ontwerp mede behoort tot de stukken waarop bij uitleg van de BMW mag worden acht geslagen (vgl. de verklaring van de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 15-4, p. 14);

13. dat ter toelichting van genoemde bepaling, die met slechts een enkele wijziging in art. 37 is overgenomen, is opgemerkt dat zij 's'applique a formuler des regles precises permettant de resoudre aisement tous les problemes de competence territoriale', terwijl bij de art. 11 en 12 is aangetekend: 'Ces articles constituent les corollaires indispensables de l'unification du territoire Benelux. Cette unification ne peut subsister qu'a la condition d'etre soustraite aux risques de rupture par suite de jugements contradictoires.' (Bijlage BIE 1954, nr. 1 p. 8/9);

14. dat het stelsel van art. 37 aan deze laatste doelstelling, te weten de eenheid van de rechtspraak, beantwoordt, met name waar het onder C bepaalt dat de rechter voor wie de hoofdvordering aanhangig is, tevens kennis neemt van eisen tot vrijwaring en tot voeging en tussenkomst en onder D voorziet in een verwijzingsregeling ingeval dezelfde of verknochte geschillen voor rechters van verschillende Beneluxlanden aanhangig zijn;

15. dat met een en ander in overeenstemming is om voor de toepassing van het bepaalde in de derde zin van art. 37 onder A te aanvaarden dat, wanneer een vordering 'inzake merken' gezamenlijk wordt ingesteld door meer dan een eiser voor een rechter binnen het Beneluxgebied die ingevolge eerdergenoemde bepaling bevoegd is ten aanzien van een van die eisers, die rechter tevens bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van de andere eisers, wanneer zijn nationale recht erin voorziet dat in geval van meer eisers bevoegdheid ten opzichte van een ook bevoegdheid ten opzichte van de anderen schept;

16. dat immers, zou men dat niet aannemen, zulks zou leiden tot het in het licht van voormelde beginselen onaanvaardbare gevolg dat de andere eisers genoodzaakt zouden zijn hun vorderingen aanhangig te maken voor andere rechters binnen het Beneluxgebied en ofwel nadien verwijzing te verzoeken ofwel het risico te lopen dat door verschillende rechters over hetzelfde geschil — mogelijk verschillend — zal worden beslist;

17. dat derhalve zowel vraag I als vraag II ontkennend moet worden beantwoord;

B. Het merk als teken met onderscheidend vermogen (vragen III en IV).

18. Overwegende dat vooreerst eraan moet worden herinnerd dat — naar blijkt uit art. 1 lid 1 BMW zoals deze bepaling door het Hof is uitgelegd — een merk is een teken dat kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, dat wil volgens 's Hof's rechtspraak zeggen: dat een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn her-

komst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (zie 's Hofs arresten in de zaken A 76/1 — Centrafarm/Beecham, A 76/2 — Camping Gaz, A 80/3 — Kinder, A 81/4 — Juicy Fruit en A 83/4 — Adidas);

19. dat voorts eraan wordt herinnerd dat, blijkens even genoemde uitspraken, het aldus omschreven 'onderscheidend vermogen' van een merk niet een constante grootheid is, maar een veranderlijke, die van belang is zowel in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd — en derhalve, mits op rechtsgeldige wijze gedeponereerd, voor bescherming in aanmerking komt — als in het kader van de vraag welke omvang deze bescherming heeft;

20. dat in eerstgenoemd kader het enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen, terwijl in het tweede kader van belang kan zijn in welke mate op het relevante tijdstip het teken die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult;

21. dat tenslotte nog aantekening verdient dat in de hiervoor onder 18 weergegeven omschrijving van het begrip merk ligt besloten dat het teken geschikt moet zijn om als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend: een teken dat deze eigenschap mist — bijvoorbeeld omdat het als een louter decoratief element zal worden beschouwd — kan niet dienen om de waar van soortgelijke waren te onderscheiden (zie 's Hofs arrest in de zaak A 83/4);

22. Overwegende dat het gerechtshof zijn vraag III van een toelichting heeft voorzien waaruit het Hof begrijpt de vraag III en de daarbij onmiddellijk aansluitende en dan ook niet apart toegelichte vraag IV betrekking hebben op een situatie die daardoor wordt gekenmerkt dat: (1) een ondernemer 'het uiterlijk' van zijn waar op rechtsgeldige wijze als merk heeft gedeponereerd; (2) het bepaalde in art. 1 lid 2 niet eraan in de weg staat dat uiterlijk als merk te beschouwen; (3) een relevant deel van het in aanmerking komende publiek de waar op grond van dit uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, maar (4) dit uiterlijk niet opvat als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van hem afkomstig is;

23. dat noch uit deze toelichting noch uit de formulering der vragen met zekerheid valt af te leiden in welk van de twee hiervoor onder 19 aangeduide kaders het gerechtshof antwoord behoeft op zijn vragen III en IV, doch het Hof uit het opschrift boven de rechtsoverwegingen waarin het gerechtshof zijn vraag III inleidt en toelicht ('ad vraag III — begrip merk') afleidt dat het gerechtshof wenst te vernemen of, in een geval als hiervoor onder 22 omschreven, de omstandigheid dat het publiek het uiterlijk van de waar niet opvat als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van hem afkomstig is, eraan in de weg staat te oordelen dat dit uiterlijk (voldoende) onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen worden beschouwd en derhalve voor bescherming in aanmerking te kunnen komen;

24. dat uit het hiervoor onder 20 overwogene volgt dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord, om-

dat de omstandigheid dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, geen andere conclusie toelaat dan dat voldaan is aan het vereiste dat het teken zich ertoe leent als herkomstteken te dienen;

25. dat in dit laatste ligt besloten dat het uiterlijk geschikt is om als zodanig, dus als herkomstteken, door het publiek te worden opgemerkt en herkend, en verdergaande eisen niet behoeven en ook niet mogen worden gesteld, met name niet de eis dat het publiek beseft dat het uiterlijk bepaaldelijk bedoeld is als teken ter onderscheiding van de waar en aanduiding van herkomst;

26. Overwegende ten slotte dat bij de hiervoor onder 23 aanvaarde uitleg van vraag III de — daarbij onmiddellijk aansluitende — vraag IV geen beantwoording behoeft, omdat het in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd, enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen en in dit kader niet van belang is hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent;

C. Vormmerken: drie- of twee-dimensionaal? (vragen V en VI)

27. Overwegende dat het gerechtshof met vraag V, zoals blijkt uit de samenhang van vraag V met vraag VI, wil weten of in art. 1 lid 1 en lid 2 BMW met 'vormen van waren' enkel drie-dimensionale tekens worden bedoeld dan wel of ook een dessin als zulk een vorm van de waar kan worden aangemerkt;

28. dat de bewoordingen van art. 1 lid 1 dat 'tekeningen' naast 'vormen van waren' noemt, een aanwijzing geven dat het begrip 'vormen' hier in drie-dimensionale zin valt te begrijpen, maar deze aanwijzing op zichzelf niet beslissend is voor het antwoord op de vraag naar de betekenis van het in beide leden van art. 1 voorkomende begrip 'vormen';

29. dat nu deze vraag eenmaal is gezezen, het opvalt dat zij noch in de tekst van de BMW, noch in de Gemeenschappelijke Toelichting der Regeringen een uitdrukkelijk antwoord heeft gekregen, hetgeen zich evenwel geredelijk laat verklaren tegen de achtergrond van de internationale rechtsontwikkeling die, juist in de jaren waarin aan de BMW werd gewerkt, ertoe leidde dat het reeds decennia lang gevoerde debat over de vraag of de vorm van een waar kon dienen als merk voor die waar — welk debat steeds enkel op drie-dimensionale vormen betrekking had — tot een einde kwam met een beslissing in het voordeel van de voorstanders van de 'vormmerken' (zie bijv. de in 1963 door de AIPPI aanvaarde definitie van merk in BIE 1963, p. 117);

30. dat een echo van deze ontwikkeling ook doorklinkt in de Gemeenschappelijke Toelichting die begint met erop te wijzen dat art. 1 'een ruimere definitie van warenmerken (geeft) dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden aanvaarde';

31. dat deze ontwikkeling overigens duidelijker tot uitdrukking komt in de toelichting op art. 1 van het hiervoor onder 12 en 13 reeds genoemde, aan de BMW voorafgaande, AIPPI-ontwerp voor een eenvormige wet, uit welke toelichting blijkt dat de ontwerpers ervan uitgingen dat in Nederland tot dan toe 'une forme caractéristique de produit ou de conditionnement' niet als een geldig merk werd beschouwd, maar dat men in de eenvormige wet vormen van waren of van verpakking wel als geldige individuele merken heeft willen erkennen ten einde de bestaande rechtspraak op dit punt in België en Luxemburg, die meer in overeenstemming was met de internationale rechtsontwikkeling, te handhaven, terwijl daarbij mede een overweging was dat een van de traditionele bezwaren tegen de erkenning van zodanige vormmerken goeddeels was weggenomen doordat de ontwikkeling van de fotografie het mogelijk maakte ook drie-dimensionale vormen te reproducere ten behoeve van het register (bijlage BIE 1954, nr. 1, p. 10);

32. dat de opstellers van het AIPPI-ontwerp alleen aan drie-dimensionale vormen hebben gedacht, zoals blijkt niet enkel uit het feit dat zij met zoveel woorden spraken van 'les formes a trois dimensions', maar ook uit de verwijzing naar de toentertijd in Nederland geldende opvattingen, want wanneer in Drucker-Bodenhausen, Kort Begrip (derde druk, 1954), p. 76 als 'ondeugdelijk als merk' worden aangewezen: 'de vorm, kleur, of enige andere eigenschap van de waar (...) of haar verpakking', worden geen andere dan drie-dimensionale voorbeelden gegeven: 'de eigenaardige vorm (...) van een stuk zeep, van een doos, tube of fles ...';

33. dat ook de na de invoering van de BMW verschenen rechtsgeleerde commentaren de in art. 1 genoemde vormmerken als drie-dimensionale tekens plachten aan te duiden;

34. dat daarin eerst verandering is gekomen en de voormelde vraag eerst is gerezen na de uitspraken van het Hof in de zaken A 83/4 (Adidas) en A 87/8 (Superconfex/Burberrys), in welke zaken het Hof zich heeft uitgesproken over de maatstaf waarnaar moet worden beoordeeld of een vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt in de zin van art. 1 lid 2 terwijl geen van beide zaken op een drie-dimensionaal teken betrekking had;

35. dat evenwel in die beide zaken de vraag of het betrokken teken een vorm van de waar was in de zin van art. 1 leden 1 en 2 niet aan de orde was gesteld, zoals het Hof in de zaak A 87/8 ook met zoveel woorden heeft overwogen, zodat het Hof in die zaken daarover geen uitspraak heeft kunnen doen en ervan heeft moeten uitgaan dat de te geven uitleg moest worden toegepast op een teken dat als twee-dimensionaal wordt aangemerkt (rov. 9);

36. dat derhalve aan die uitspraken geen argument kan worden ontleend voor de stelling dat ook twee-dimensionale tekens kunnen worden aangemerkt als vormen van waren of verpakking;

37. Overwegende dat de opvatting dat het begrip 'vormen' in art. 1 BMW aldus moet worden uitgelegd dat daaronder mede twee-dimensionale vormen moeten

worden begrepen, in hoofdzaak wordt gegrond op de toelichting op het in lid 2 gebezigde begrip: 'vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden';

38. dat deze toelichting evenwel voor die opvatting niet een argument oplevert dat tegenover de aan de bewoordingen en de geschiedenis te ontleen aanwijzingen voor een andere opvatting, voldoende overtuigend is;

39. dat immers in de eerste plaats de in deze toelichting voorkomende verwijzing naar het 'tekeningen- en modellenrecht' door het Hof in zijn arrest in de zaak A 87/8 aldus is uitgelegd dat met deze '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 (...);

40. dat in de tweede plaats de beide andere in lid 2 van art. 1 genoemde uitzonderingen: 'vormen, die door de aard van de waar worden bepaald' en vormen 'die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren', veeleer in de richting van drie-dimensionale vormen dan in die van twee-dimensionale tekens wijzen;

41. dat in de derde plaats lid 2 door het Hof zo is uitgelegd dat het 'niet strekt tot regeling van samenloop tussen merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, maar ter bescherming van de vrijheid van concurrenten van degene die een bepaalde vorm als onderscheidingssteken voor zijn waren bezigt, om aan hun soortgelijke waren — ter verhoging van de waarde van die waren — dezelfde of een overeenstemmende vorm te kunnen geven' (zie de arresten in de zaken A 76/1, 76/2 en 87/8) en bezwaarlijk kan worden aangenomen dat een dergelijke bescherming mede nodig zou zijn geoordeeld ter zake van twee-dimensionale tekens;

42. dat immers dergelijke tekens, gemeenlijk aangeduid als beeldmerken, een van ouds bestaande en geaccepteerde merkencategorie uitmaken waarbij — anders dan kennelijk door de ontwerpers van de BMW (en nadien ook door anderen) werd aangenomen met betrekking tot (drie-dimensionale) vormmerken — het vereiste van onderscheidend vermogen voldoende is om te voorkomen dat aan de vrijheid van handel op onaanvaardbare wijze te kort zou worden gedaan door een onbepaalde merkenrechtelijke bescherming van tekens welke redelijkerwijs ook door anderen voor hun waren vrij moeten kunnen worden gebruikt;

43. dat trouwens, als het anders was en zou moeten worden aangenomen dat de in lid 2 van art. 1 opgenomen uitzonderingen mede betrekking hebben op 'beeldmerken', dusdoende ter zake van deze categorie merken verstrekkende en tevoren in het interne recht van de drie landen niet bestaande beperkingen zouden zijn geïntroduceerd, hetgeen mede gezien de hiervoor onder 30 geciteerde toelichting op art. 1 geheel onaanvaardbaar is;

44. dat het vorenstaande tot de conclusie leidt dat vraag V aldus moet worden beantwoord dat onder 'vormen van waren' in art. 1 lid 1 BMW moeten worden verstaan de drie-dimensionale vormen van de waren en dat

vraag VI, die voorwaardelijk is gesteld, geen beantwoording behoeft;

Ten aanzien van de kosten:

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

46. dat gelet op de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening wordt gebracht;

47. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt: voor Burberrys Limited op f 2000 (excl. BTW) en voor Bossi c.s. op f 2000 (excl. BTW);

48. Gelet op de conclusie van de plv. A-G mr. M.R. Mok;

49. Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 1 maart 1990 gestelde vragen;

Verklaart voor recht:

50. Ten aanzien van de vragen I en II:

Wanneer een vordering 'inzake merken' als bedoeld in art. 37 onder A BMW gezamenlijk wordt ingesteld door meer dan een eiser voor een rechter binnen het Beneluxgebied die ingevolge eerdergenoemde bepaling bevoegd is ten aanzien van die vordering voor wat betreft een van die eisers, en het nationale recht van die rechter erin voorziet dat in geval van meer eisers bevoegdheid ten opzichte van een ook bevoegdheid ten opzichte van de anderen schept, brengt art. 37 mede dat die rechter tevens bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van de andere eisers, ook al zijn die niet binnen zijn rechtsgebied gevestigd;

51. Ten aanzien van de vragen III en IV:

Het uiterlijk van de waar van een onderneming kan als merk worden beschermd wanneer het kan dienen om die waar te onderscheiden van waren afkomstig van andere ondernemingen; voor zodanige bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk bepaaldelijk beschouwt als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat die waar van hem afkomstig is; in dit kader is evenmin van belang hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent;

52. Ten aanzien van vraag V:

Onder 'vormen van waren' in art. 1, leden 1 en 2, moeten worden verstaan de drie-dimensionale vormen van de waren.

Conclusie plv. A-G Mok

1 Korte beschrijving van de taak

1.1 Bij arrest van 1 maart 1990 (IER 1990, 29.) heeft het Hof in Den Haag aan het Benelux-Gerechtshof verzocht een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de hiervoor genoemde partijen.

1.2 De geïntimeerden in het hoofdgeding — hierna: Bossi c.s. — hebben de appellant in het hoofdgeding, Burberrys, op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank in Den Haag. De eis luidde o.m. tot het nietig verklaren en het gelasten van de doorhaling van de door Burberrys verrichte inschrijvingen in het Benelux-merkenregister van bepaalde ruitfiguren voor textielgoederen en kledingstukken. Burberrys heeft enige vorderingen in reconventie ingesteld.

De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard tot kennisneming van de vorderingen, ingesteld door de eiseressen, die in België waren gevestigd (geïntimeerden 2, 6 en 12). Voor het overige heeft rechtbank de vorderingen toegewezen (daaronder ook een veroordeling tot schadevergoeding, op te maken bij staat, aan geïntimeerden 4, 7 en 11). Zij heeft de reconventionele vorderingen van Burberrys afgewezen.

De rechtbank heeft (r.o. 7.4) o.m. overwogen

'dat de door Burberrys gedeponeerde ruitmotieven de wezenlijke waarde van de textielstukgoederen en de kledingstukken, waarvoor de ruitmotieven onder meer zijn ingeschreven, beïnvloeden in de zin van art. 1 lid 2 BMW.'

1.3 Tegen dat vonnis heeft Burberrys hoger beroep ingesteld bij het Hof in Den Haag. Een van de geïntimeerden heeft zich hangende de appelprocedure, met toestemming van Burberrys, uit het geding teruggetrokken. (Nino AG, gevestigd te Nordhorn (BRD); vgl. de pleitnota, sub 1, van de raadsman van Bossi c.s. voor het Haagse hof.)

In het kader van de behandeling daarvan heeft het hof de hierna te behandelen vragen aan het Benelux-Gerechtshof gesteld.

2 Bevoegdheid van de nationale rechter (vragen I en II)

2.1 Burberrys, de oorspronkelijke gedaagde, is buiten het Beneluxgebied gevestigd.

Van de nog in de procedure betrokken geïntimeerden hebben vijf, nl. de hiervoor met de nummers 3, 4, 5, 10 en 11 aangeduide, hun vestigingsplaats in Nederland. Zoals bleek waren drie geïntimeerden in België gevestigd. Geïntimeerde 1 is gevestigd in Italië, de overige zijn dat in de Bondsrepubliek Duitsland.

De vragen I en II hebben betrekking op art. 37 BMW. Zij houden in of de Rechtbank in Den Haag onbevoegd is kennis te nemen van de vorderingen, ingesteld door de in Nederland, maar buiten het arrondissement Den Haag, en de in België gevestigde eiseressen (geïntimeerden in hoger beroep).

2.2 Zowel Burberrys als Bossi c.s. willen beide vragen ontkennend beantwoorden, derhalve in de zin dat de Haagse rechtbank wel bevoegd is.

Beslissend is dit niet, aangezien art. 37 onder B de rechter opdraagt de onder A gegeven bevoegdheidsregels ambtshalve vast te stellen.

2.3 Het, op grond van art. 220 van het EEG-Verdrag, op 27 sept. 1968 gesloten verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ('EEX-Verdrag') is hier niet van toepassing. Art. 57 lid 1 daarvan bepaalt dat het EEX-Verdrag andere verdragen waarbij de Verdragsluitende Staten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, o.m. de rechterlijke be-

voegdheid regelen, onverlet laat. (Aldus ook W.L. Haardt in NJB 1974, p. 981, reagerend op een (anders-luidende) beschouwing van P.J.M. Steinhauser in NJB 1974, p. 514; zie ook het naschrift van Steinhauser onder de bijdrage van Haardt, p. 982. Zie over het EEX-Verdrag voortz: 'Rapport-Jenard', ad art. 57, p. 125 e.v. (ook afgedrukt in Burgerlijke rechtsvordering, losbl., Verdragen, p. 391 e.v.); G.A.L. Droz, Pratique de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, 1973, nrs. 214-217, p. 97-98; J. Kropholler, Europaisches ZivilprozeRecht, 1987, p. 353 e.v.; P. Vlas, Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), Verdr., p. 314g e.v.)

Er is ook wel aangenomen dat het EEX-Verdrag de bevoegdheidsregeling van de BMW aanvult (Rb. Maastricht 23 dec. 1982, BIE 1984, 73, m.nt. W.L. Haardt en W.M.J.C. Phaf (die de desbetreffende overweging onjuist achten)), maar hoe dit zij, voor de onderhavige vraag kan dat niet van belang zijn omdat het EEX-Verdrag (zoals volgt uit art. 3 daarvan) geen bevoegdheid op grond van de vestigingsplaats van de eiser schept.

2.4 Art. 37 BMW heeft als hoofdregel dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is. Die hoofdregel kan hier, omdat de gedaagde buiten het Beneluxgebied gevestigd is, niet worden toegepast.

De plaats waar het merk is ingeschreven (nl. in Rijswijk ZH, dus binnen het rechtsgebied van de Rechtbank te Den Haag) kan op zichzelf geen grondslag zijn voor de bevoegdheid. Daarover is in het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen opgemerkt:

'Het wordt echter nodig geacht een te grote uitbreiding van de bevoegdheid van de rechter van de plaats, waar het Benelux-Merkenbureau zal zijn gevestigd, te voorkomen.'

Vanzelfsprekend staat dit niet in de weg aan de bevoegdheid van de Haagse rechtbank op andere gronden. Zulks andere gronden zijn aanwezig t.a.v. de oorspronkelijke eiser, hiervoor aangeduid met nummer 10, die is gevestigd in het arrondissement Den Haag en in de gegeven omstandigheden de zaak aanhangig mag maken bij de rechter van zijn woonplaats. Zulke gronden zijn eveneens aanwezig voor de eiseressen, hiervoor aangeduid met de nummers 1, 7, 8 en 9, die zijn gevestigd buiten het Beneluxgebied en daarom de zaak te hunner keuze bij de rechter te Brussel, Den Haag of Luxemburg aanhangig mogen maken.

2.5 Ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid om kennis te nemen van eisen van personen die binnen het Beneluxgebied, maar buiten het arrondissement Den Haag zijn gevestigd, bevat de BMW geen regeling, wat er toe heeft geleid dat het Haagse hof de onderhavige vragen heeft gesteld.

Bossi c.s. hadden via omwegen dwingend kunnen bereiken dat de Rechtbank in Den Haag bevoegd zou zijn van de eisen van elk hunner kennis te nemen. Zij hadden dat in de eerste plaats kunnen doen door de eis slechts te laten instellen door de in de laatste alinea van par. 2.4 genoemde partijen (of sommige daarvan), waarna de overige zich, overeenkomstig art. 37 C BMW hadden kunnen voegen. In de tweede plaats hadden de overige partijen, nadat de eerstbedoelde de eis

bij de Rechtbank in Den Haag zouden hebben ingediend, pro forma vorderingen bij de rechtbanken van hun vestigingsplaatsen in België en Nederland kunnen indienen, tegelijkertijd vorderend dat die rechtbanken de zaken (overeenkomstig art. 37D) naar de Rechtbank in Den Haag zouden verwijzen.

Gronden van redelijkheid en van proceseconomie pleiten ervoor, nu de oorspronkelijke eiseressen de bedoelde omwegen niet hebben gevolgd, maar de kortste weg hebben bewandeld, de Rechtbank in Den Haag ook als bevoegd te beschouwen.

2.6 Het bovenstaande leidt ertoe dat ik voorstel de vragen I en II als volgt te beantwoorden:

Wanneer een aantal eisers een vordering aanhangig heeft gemaakt bij de rechter die, overeenkomstig art. 37 onder A derde zin BMW, bevoegd is tot kennisneming van de vordering van een of enkele van die eisers, op grond van hun vestigingsplaats, is die rechter bevoegd tot kennisneming van de vordering van alle eisers.

De gestelde vragen geven geen aanleiding tevens in te gaan op bevoegdheidsvragen bij pluraliteit van gedaagden.

3 Begrip merk (vraag III)

3.1 Vraag III houdt in of voor bescherming door de BMW van het uiterlijk van een waar als individueel merk (o.m.) vereist is dat het relevante deel van het publiek dat uiterlijk opvat als teken dienend om de waar van de onderneming te onderscheiden.

Het vraagstellende hof geeft te kennen het antwoord op die vraag niet met voldoende zekerheid in het arrest-Adidas (r.o. 97/98) van het BenGH (BenGH 23 dec. 1985, nr. A 83/4, Jur. 1985, p. 38, NJ 1986, 258 m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1986, 54 m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach.) te hebben kunnen vinden.

3.2 Merken moeten volgens art. 1 lid 1 BMW onderscheidend vermogen bezitten. (Gemeenschappelijk commentaar regeringen.) Volgens het arrest-Adidas (r.o. 9) is van dergelijk onderscheidend vermogen sprake wanneer het publiek een teken opvat 'als een teken dat de identiteit van de betrokken waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming demonstreert'.

Van een vereiste is in dat arrest nog geen sprake. Dat is echter wel het geval in het iets latere arrest-Omnisport. (BenGH 7 nov. 1988, nr. A 87/3, Jur. 1988, p. 90, NJ 1989, 300, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1989, nr. 58, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Zie ook de conclusie van de toenmalige A-G Krings, met verdere gegevens.) Daar is voor gebruik van een merk of overeenstemmend teken in de zin van art. 13 A lid 1 BMW bepaalde overwogen dat

'vereist is dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden.'

Daarmee is de thans gestelde vraag niet geheel beantwoord. Hier wordt gevraagd of vereist is dat het publiek een teken in bepaalde zin opvat. De geciteerde overweging in het arrest-Omnisport verlangt dat het 'voor het publiek duidelijk is', m.a.w. dat het publiek

een teken (redelijkerwijs) in een bepaalde zin kan opvatten.

Naar mijn inzicht is het niet raadzaam verder te gaan dan in het arrest-Omnisport. Zou het Benelux-Gerechtshof dat wel doen, door de hier gestelde vraag III bevestigend te beantwoorden, dan zou het feitenrechtters voor een onuitvoerbaar opgave kunnen plaatsen, nl. om vast te stellen hoe het (relevante deel van) het publiek een teken in feite opvat.

3.3 De in de vorige paragraaf genoemde opvatting is ook in de literatuur terug te vinden. Zo schrijven Van Nieuwenhoven Helbach c.s. (T.J. Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht, dl. II door E.A. van Nieuwenhoven Helbach m.m.v. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, 1989, nr. 937, p. 377.):

‘Ook wanneer het merk (...) de producent niet kenbaar maakt, kan het toch diens waar van die van zijn concurrenten onderscheiden. Door het feit van zijn voorkomen op een waar stelt het merk het publiek in staat de waar van de producent onder de veelheid van de waren van andere herkomst te onderkennen en als zodanig te identificeren.’

Andere auteurs lijken in dezelfde richting te tenderen. (M.n. A. Braun, *Precis des marques de produits et de service*, 1987, nr. 38, p. 35 e.v. en W. Mak/H. Molijn, *Merkenbescherming in de Benelux*, 1989 (bewerkt door M.J.M. van Kaam en H. Molijn), p. 15.)

3.4 Ik ga voorbij aan de door het Hof in Den Haag in de toelichting op vraag III gegeven illustratie aan de hand van de (veronderstelde) reactie van het publiek op het uiterlijk van personenauto's. Ik zie niet waar de feitelijke basis van die illustratie op steunt, terwijl de vergelijking mij ook niet relevant voorkomt.

3.5 Voor het geval het Benelux-Gerechtshof een expliciet antwoord op vraag III noodzakelijk acht (volstaan zou ook kunnen worden met een verwijzing naar eerdere uitspraken, m.n. het arrest-Omnisport), stel ik het volgende antwoord voor:

‘Voor bescherming door de BMW van het uiterlijk van een waar als individueel merk is vereist dat voor het publiek duidelijk is dat de desbetreffende waar door dit uiterlijk van die van anderen wordt onderscheiden.’

4 Relevant deel van het publiek (vraag IV)

4.1 Deze vraag, ertoe strekkend, hoe groot het deel van het publiek moet zijn dat het uiterlijk als onderscheidend ziet, rakelt een oude discussie op.

Die discussie heeft geleid tot het arrest-Juicy Fruit (BenGH 5 okt. 1982, nr. A 81/4, Jur. 1982, p. 20, NJ 1984, 71, m.nt. L. Wichers Hoeth.), in welke zaak de Hoge Raad over een merk dat uit een of meer beschrijvende woorden bestond o.m. de vraag had gesteld:

‘is (...) 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 het publiek de woorden als beschrijvend opvat?’

De A-G Berger, zich aansluitend bij Callmann (‘If a considerable portion of the purchasing public considers the word descriptive, then it is so’) (Rudolf Callmann, *The Law of Unfair Competition Trademarks and Mo-*

nopolies, Fourth Edition, Vol. 3, 1983 Revision by Louis Altman, Chap. 18-Page 13. (Er zijn kleine, niet substantiele, verschillen met de door mr. Berger gebruikte Third Edition.)), had verdedigd dat

‘moet worden verlangd dat een belangrijk deel van het in aanmerking komend publiek de woorden als beschrijvend opvat.’

Het arrest koos echter een andere oplossing:

‘Bij het bepalen van de beschermingsopvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen (...) 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 rekening worden gehouden, zodat een vaste regel omtrent de grootte van dat gedeelte van het publiek niet kan worden gegeven.’ (Cursivering toegevoegd.)

Die oplossing vindt steun in het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen (ad art. 1, 3e alinea).

4.2. In de literatuur vindt men, naast het al weergegeven criterium van Callmann ook de maatstaf ‘kringen van enige omvang onder het gewone publiek’. (Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, *Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom*, 1976, p. 103. Anders echter de zesde druk, 1984, p. 78, waar verwezen wordt naar het arrest-Juicy Fruit. Zie voorts S. Gerbrandy in BIE 1964, p. 118 e.v., i.h.b. conclusie 1 op p. 124.)

4.3. Overigens zou ik menen dat de hier behandelde vraag weinig betekenis meer heeft in de benadering van het arrest-Omnisport, nl. dat voor bescherming van (hier) een uiterlijk als individueel merk vereist is dat voor het publiek duidelijk is dat de waar door dit uiterlijk van andere waar wordt onderscheiden. Dit geldt te sterker wanneer men dit opvat, zoals ik hierboven heb verdedigd: dat het publiek een dergelijk teken of uiterlijk (redelijkerwijs) als onderscheidend kan opvatten.

Het hangt van individuele factoren, als het waarnemingsvermogen en de belangstelling van elk individu, af in hoeverre het publiek het teken of uiterlijk ook werkelijk als onderscheidend opvat. Dat staat echter buiten het onderscheidend karakter. Bij woordmerken kan dit anders liggen (daar speelt taal een rol), maar daarom gaat het niet.

Voor de in deze paragraaf gekozen benadering is ook in de literatuur steun te vinden. (Zie Louis van Bunnan, *Aspects actuels du droit des marques dans le Marche commun*, 1967, nrs. 35/36, p. 38–40; D.W.F. Verkade, m.m.v. J.H. Spoor, *Bescherming van het uiterlijk van produkten*, 1985, nr. 131, p. 170 e.v.: ‘wezenlijk is dat het publiek de van hetzelfde teken voorziene produkten als afkomstig van een (en dezelfde) onderneming kan beschermen’ (cursivering toegevoegd).)

4.4. Bovenstaande beschouwingen leiden ertoe dat ik zou menen dat vraag IV geen beantwoording behoeft. Eventueel zou verwezen kunnen worden naar het arrest Juicy-Fruit.

5. Vormen van waren en wezenlijke waarde (vragen V en VI)

5.1.1. Vraag V stelt aan de orde wat in art. 1 lid 1 BMW verstaan moet worden onder ‘vormen en waren’.

De bedoeling van de vraag is of hieronder alleen driedimensionale vormen verstaan kunnen worden, dan wel ook tweedimensionale ‘dessins.’

De vraag heeft in wezen geen belang voor de toepasselijkheid van het eerste lid van art. 1, maar wel voor die van het tweede lid. Indien onder vormen in de zin van art. 1 lid 1 slechts driedimensionale vormen bedoeld zijn, kan de Burberry-ruit, als tekening of ander teken, toch als individueel merk worden beschouwd. In dat geval kan de uitzondering van het tweede lid echter geen toepassing vinden.

5.1.2 Vraag VI is slechts gesteld voor het geval het antwoord op vraag V inhoudt dat ook tweedimensionale dessins als vormen in de zin van art. 1 BMW kunnen worden beschouwd.

De vraag houdt in wanneer sprake is van ‘vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden’.

Die laatste vraag heeft het Benelux-Gerechtshof eerder behandeld, nl. in de arresten Adidas en Superconfex/Burberrys. (BenGH 23 dec. 1985 (zie voetnoot 5), resp. 14 april 1989, nr. A. 87/8, Jur. 1989, p. 19, NJ 1989, 834, m.n. L. Wichers Hoeth, BIE 1989, 90, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach (Lees: Ste; red.))

Het Hof in Den Haag merkt in de uitvoerige toelichting bij vraag VI op dat het uit de beide genoemde arresten geen duidelijkheid heeft verkregen over de toepassing van art. 1 lid 2 BMW voorzover de vorm van de waar betreffend.

Uit de r.o. 17 e.v. van het verwijzingsarrest blijkt echter dat er niet zozeer, althans niet alleen, sprake is van gebrek aan duidelijkheid. Eerder is het zo dat het Haagse hof het met de opvattingen van het Benelux-Gerechtshof niet eens is.

Het lijkt mij een taak van het Benelux-Gerechtshof om desgevraagd duidelijkheid te scheppen, daar waar deze ontbreekt, maar niet om met nationale rechters in discussie te treden over de juiste opvattingen op het gebied van het merkenrecht (of enig ander rechtsgebied).

5.2.1 Over de vraag of onder ‘vormen’ slechts driedimensionale voorwerpen kunnen worden verstaan, dan wel of deze ook een tweedimensionaal karakter kunnen hebben, is de literatuur verdeeld.

Het lijkt mij slechts zinvol op die geschriften te wijzen die de BMW bespreken. Andere rechtssystemen (bijv. het Duitse Warenzeichengesetz (Zie: Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, par. 1 nrs. 57 en 59 (p. 89) en nr. 66, p. 93; F.N. Winkel, Formal-schutz dreidimensionaler Marken, 1979, p. 1 e.v., m.n. p. 5 en p. 175.)) hanteren andere begrippensystemen.

Van de auteurs die bij de beschrijving of aanduiding van vormen alleen uitgaan van driedimensionale voorwerpen (L. van Bunnem, t.a.p., nr. 45, p. 47; M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, nr. 13, p. 25–26; L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux merkenwet, 1970, p. 42 en idem, Samenloop tussen merkenrecht en auteursrecht, in bundel Naar behoren (Juridisch Gezelschap Amsterdam), 1982, p. 141; W. van Dijk, Merkenrecht in Beneluxverband, 1971, p. 14–15 en idem, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 34; A. Braun, t.a.p., nrs. 75 e.v., p. 69 e.v.) zijn er velen die dit uitgangspunt als vanzelfsprekend aan-

nemen, dan wel slechts over zulke voorwerpen spreken, en op de vraag of ook ‘tweedimensionale’ vormen denkbaar zijn, niet ingaan. Enkelens daarentegen zijn expliciet in hun keuze voor de beperking tot driedimensionaliteit. (M.n. D.W.F. Verkade in Auteursrecht/AMR, 1982, p. 141; zie echter in de voetnoot 19 vermelde latere opinie van deze auteur.)

Een minderheid van de schrijvers is van mening dat vormen niet per se driedimensionaal behoeven te zijn. (D.W.F. Verkade m.m.v. J.H. Spoor, Bescherming van het uiterlijk van produkten, 1985, nr. 131, p. 170–171; E.A. van Nieuwenhoven Helbach (c.s.) in Dorhout Mees II, t.a.p., nrs. 822 en 825, p. 329–331; idem in zijn noot in BIE onder het al genoemde (zie voetnoot 15) arrest-Superconfex/Burberrys; Mak-Molijn, t.a.p., p. 16.) Sommige auteurs spreken van een open kwestie. (L. Wichers Hoeth in zijn noot in de NJ onder het arrest Superconfex/Burberrys; F. Henning-Bodewig/H.E. Ruijsenaars in GRUR International 1990, p. 826.)

5.2.2 Het woord ‘vorm’ doet wel in de eerste plaats aan een driedimensionaal voorwerp denken, maar sluit tweedimensionaliteit toch niet uit. Dat blijkt ook in de omschrijving die woordenboeken van het Nederlandse ‘vorm’ en het Franse ‘forme’ geven. (Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, 1984, p. 3303 rk. (o.m.): ‘uiterlijke gedaanten van concrete zaken’. Robert, Dictionnaire de la langue française, 1977, p. 808 rk. (o.m.): ‘apparance’, ‘dessin’ (nouvelle edition 1989: idem).)

Het is juist dat in het gemeenschappelijk commentaar voorbeelden zijn genoemd (kristallen servies, chocolade, parfumsflesjes) die alle driedimensionaal zijn.

Daar staat tegenover dat niet blijkt dat met ‘vormen’ bij uitsluiting driedimensionale voorwerpen bedoeld zijn. Het tegendeel is eerder waar. Als ratio van de uitzondering van art. 1 lid 2 noemt het Gemeenschappelijk commentaar:

‘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.’

Tekeningen zijn als regel tweedimensionaal.

5.2.3 De gemeenschappelijke memorie van toelichting bij de Eenvormige Wet inzake tekeningen of modellen (BTMW), ad art. 1, noemt als voorbeelden van voortbrengselen die onder die wet kunnen vallen: verpakkingen, behangspapier en prentbriefkaarten.

Voor al deze voortbrengselen geldt dat hun derde dimensie van zo geringe omvang is, dat onderscheidende kenmerken (de tekening) slechts op het platte vlak kunnen zijn aangebracht.

Het ligt niet voor de hand een kristallen servies dat zich onderscheidt door zijn artistieke vorm niet voor merkbescherming in aanmerking te doen komen, maar behangspapier dat zich onderscheidt door zijn artistieke dessin wel.

Door dat laatste zou trouwens afbreuk worden gedaan aan de strekking van art. 1 lid 2 BMW om samenloop van merkbescherming en tekeningen/modellenbescherming te beperken. Er valt niet wel in te zien waarom die beperking alleen zou moeten gelden voor driedimensionale voorwerpen.

5.2.4 De slotsom is dat naar mijn mening de uitzondering van art. 1 lid 2 BMW niet tot driedimensionale vormen is beperkt.

In veruit de meeste gevallen zal het in feite wel om zulke voorwerpen gaan, maar doet aan de slotsom niet af.

5.3.1 Het in par. 5.2.4 bereikte resultaat brengt mee dat ook vraag VI behandeling behoeft.

5.3.2 Houdt men de genoemde ratio van art. 1 lid 2 BMW in het oog, dan is de in de vorige arresten gegeven omschrijving minder onduidelijk dan het verwijzingsarrest veronderstelt.

Om voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking te komen moet een voorwerp artistieke waarde bezitten en van enig praktisch nut zijn. De artistieke waarde kan ertoe leiden dat, in de ogen van het publiek, uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepalen.

Dat fraaiheid een kwestie van smaak is, en daarmee aan mode of 'trends' onderhevig, en dat oorspronkelijk karakter niet samenvalt met onderscheidende kracht, maakt de in de vorige arresten, m.n. het arrest-Superconfex/Burberrys, gegeven omschrijving niet onduidelijk.

Met fraaiheid of oorspronkelijk karakter van uiterlijk en vormgeving heeft het Benelux-Gerechtshof, zou ik menen, het in de gemeenschappelijke toelichting bij de BTMW genoemde begrip 'artistieke waarde' willen aanduiden.

Met marktwaarde werd de waarde aangeduid die een waar ontleent aan het feit dat zij (op een bepaald moment) door het publiek als fraai of oorspronkelijk wordt beschouwd (hetgeen de vraag in sterke mate zal bepalen). Een markt heeft steeds een component tijd. Wanneer de esthetische opvattingen van het publiek veranderen, heeft dat invloed op de marktwaarde.

Inmiddels zou ik bepleiten, terwille van de duidelijkheid, niet meer te spreken van 'fraaiheid of oorspronkelijk karakter', maar liever — aansluiting zoekend bij de toelichting op de BTMW— van de artistieke waarde daarvan.

5.3.4 Het is theoretisch denkbaar dat een ruitmotief op textiel zozeer aan de esthetische gevoelens van het publiek appelleert, dat de marktwaarde van textielgoederen die van dit motief zijn voorzien, daardoor in belangrijke mate wordt bepaald. T.a.v. de Burberrys-ruitdessins is zo'n vaststelling in de onderhavige zaak feitelijk niet gedaan, evenmin trouwens als in de zaak-Superconfex/Burberrys.

Is zo'n motief op de voering van een textielgoed aangebracht (dus bij normaal gebruik onzichtbaar), dan mag gevoeglijk als uitgesloten worden beschouwd dat van een dergelijke artistieke waarde sprake is. Draagt in zo'n geval het motief bij aan de waarde van het goed, dan is dat een gevolg van het feit dat het leidt tot de herkenning van het goed als afkomstig van een bepaalde onderneming, aan welke goederen het publiek waarde toekent, maar om andere dan artistieke (m.n. economische, zoals veronderstelde kwaliteit, snob-appeal) redenen.

Dat ook goederen in omloop zijn waarbij het motief wel aan de buitenzijde, bij normaal gebruik zichtbaar, is aangebracht, tast die conclusie niet aan. Zou het motief door zijn artistieke waarde de marktwaarde in belangrijke mate bepalen, dan zou het motief op geen enkel goed zo zijn aangebracht dat het bij normaal gebruik niet zichtbaar is.

Er zijn trouwens duizenden ruitdessins denkbaar. De verschillen schuilen in de tekening (breedte lijnen en afstand daartussen) en in de gekozen kleuren. Het is onwaarschijnlijk dat een van die dessins zich door artistieke waarde zal onderscheiden.

Een en ander dient overigens door de nationale feitenrechter te worden beoordeeld.

5.3.5 Op de genoemde punten kan de in r.o. 16 van het arrest-Superconfex/Burberrys gegeven omschrijving worden verduidelijkt, maar in grote lijnen zou ik aan de toen gebruikte formulering willen blijven vasthouden. Deze laatste kan iets worden bijgesteld, o.m. omdat de vraagstelling hier anders luidt dan in de vorige zaak.

5.4 Het bovenstaande brengt mij er toe als antwoord op de vragen V en VI voor te stellen:

De onderscheidende vorm, die twee- of driedimensionaal kan zijn, 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 artistieke waarde in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij overigens de invloed op de marktwaarde die niet valt te verklaren uit de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, buiten beschouwing moet blijven.

6 De conclusie strekt ertoe de gestelde vragen te beantwoorden, zoals hierboven onder 2.6, 3.5, 4.4 en 5.4 is uiteengezet.