

Benelux Gerechtshof, 6 november 1992, Automotive Products v Valeo



MERKENRECHT

Inbreukmakend gebruik merk bij gereviseerde producten, tenzij revisie tot wijzigingen van ondergeschikte betekenis leidt.

• Behoudens ingeval de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging van zodanige aard en omvang dat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet meer behoren tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren, is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13 A eerste lid aanhef en onder 1° BMW, wanneer een bedrijf dat waren reviseert en/of reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt, zonder dat de ingeslagen merken waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde en/of gereconditioneerde waren;

• Voor de vraag of de regel van art. 13 A derde lid BMW, die de merkhouder in de daar bedoelde gevallen het recht onthoudt zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk, van toepassing is bij de verkoop van gereviseerde en/of gereconditioneerde waren is in beginsel slechts beslissend of de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging in de toestand van de waren van geheel ondergeschikte betekenis;

• a. De voorwaarde 'mits de toestand van de waren niet is gewijzigd' in art. 13 A derde lid BMW heeft niet uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan;

• b. De merkhouder kan zich na wijziging van de toestand van de waren tegen gebruik van het merk waaronder de waren door hem of door zijn licentiehouder in het verkeer zijn gebracht, ook verzetten indien aan de goede faam van het merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan;

• c. De merkhouder kan zich tegen gebruik van zijn merk voor door hem of door zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet verzetten:

1°. indien, ondanks de revisie en/of de reconditionering, moet worden aangenomen dat nog sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft

2°. indien degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren in het verkeer brengt, aantoonbaar dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waren of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen, en hij bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd produkt.

Vindplaatsen: NJ 1993, 454, m.nt. Verkade

Benelux Gerechtshof, 6 november 1992

(Martens, Hess, Stranard, Roelvink, Kayser, Everling, De Peuter, Neleman, Holsters)

Automotive Products B.V.,

tegen

Valeo S.A.:

[...]

1 Gelet op het op 21 maart 1989 door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste kamer, uitgesproken arrest in de zaak nr. 688/87/He van de vennootschap naar Frans recht 'Valeo SA' — verder te noemen Valeo — gevestigd te Parijs, Frankrijk, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Automotive Products Benelux BV' — verder te noemen AP — gevestigd te Waalwijk, Nederland, waarbij overeenkomstig art. 6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de BMW worden gesteld;

2 Gelet op de op 30 aug. 1989 door de president van het Hof genomen beslissing, waarbij in deze zaak de termijn voor het indienen van memories voor onbepaalde tijd is verlengd, daar tegen voornoemd arrest bij de Hoge Raad der Nederlanden cassatieberoep werd ingesteld;

3 Gelet op het op 15 maart 1991 op dat beroep door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 14145 van AP en Valeo, waarbij eveneens vragen van uitleg van de BMW worden gesteld;

4 Overwegende dat de Hoge Raad in zijn arrest aan de vragen waarvan, naar zijn oordeel, beantwoording nodig is teneinde op het cassatieberoep te kunnen beslissen, 'uit een oogpunt van proceseconomie' de vragen betreffende de uitleg van de BMW welke door het onder 1 genoemde arrest reeds aan het Hof waren voorgelegd, heeft toegevoegd;

5 dat mitsdien beantwoording van de door de Hoge Raad gestelde vragen inhoudt beantwoording van de door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gestelde vragen en het Hof daarin aanleiding vindt in zijn onderhavige uitspraak, eveneens om redenen van proceseconomie, de beide hiervoor genoemde zaken af te doen;

6 dat het Hof korthedshalve verder enkel het door de vragen van de Hoge Raad ahangig gemaakte geding behandelt en het hierna overwogene, voorzover niet anders blijkt, dan ook enkel op dat geding ziet;

Ten aanzien van de feiten

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

i. Valeo is in het Benelux-gebied de uitsluitend recht-hebbende op de merken VALEO en VERTO die zij bezigt voor door haar gefabriceerde en in het handels-verkeer gebrachte autokoppelingen en onderdelen daarvan, op welke koppelingen respectievelijk onderde-len het merk VERTO dan wel VALEO wordt ingesla-gen.

ii. AP houdt zich bezig met het reconditioneren en revi-seren van oude versleten koppelingen en onderdelen daarvan, onder meer van koppelingen en onderdelen daarvan die door Valeo voorzien van een van beide ingeslagen merken in het verkeer waren gebracht. AP demonteert daartoe de koppelingen, reinigt en/of be-werkt de nog bruikbare onderdelen voor zover nodig, vervangt de onbruikbaar geworden onderdelen door nieuwe exemplaren of door andere ingeruilde onderde-len van (over en weer) allerlei merken door elkaar mits uiteraard maar exact gelijkvormend en passend; ver-volgens voegt AP al deze al dan niet bewerkte onderde-len samen tot een zogenaamde gereviseerde koppeling.

iii. In de praktijk gaat het met name om de zogenaamde drukgroep van een koppeling, bestaande uit een huis, een diafragmaveer en een drukplaat. Het huis van een oude koppeling is doorgaans nog bruikbaar en behoeft alleen gereinigd (gezandstraald) te worden, de diafrag-maveer wordt meestal vervangen en de drukplaat is in veel gevallen weer bruikbaar te maken door bijslijpen.

iv. Sedert het door de rechtbank in deze zaak gewezen vonnis en sedert haar naamswijziging (van Belrama in AP) gaat AP als volgt te werk: de koppeling wordt ver-pakt in duidelijk herkenbare AP-verpakking met daarop het merk, het logo en de kleuren van AP, vergezeld van de montage-instructies van AP; daarnaast wordt op het onverslijtbare en altijd zichtbare deel van de koppeling, namelijk de kap (waarin ook de namen VALEO en/of VERTO zijn ingeslagen) en op de koppelingsplaat in onuitwisbare witte inkt de aanduiding 'AP recon-nl' gestempeld, aangevende dat de betreffende koppeling in Nederland door AP is gereconditioneerd. Ook wordt wel de aanduiding 'AP FECS' op diezelfde wijze aan-gebracht, hetgeen staat voor Factory Exchange Clutch Service.

v. Vervolgens worden de aldus gereviseerde koppelin-gen in het handelsverkeer gebracht, nog steeds voorzien van de ingeslagen merken VALEO of VERTO.

vi. De gereviseerde koppelingen van AP behoren tot de soort van waren waarvoor de merken van Valeo zijn ingeschreven.

vii. Het gerechtshof is ervan uitgegaan dat op de waar voldoende duidelijk is aangegeven dat het om door AP gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat en dat AP niet beoogt met de ingeslagen merken de afzet van haar eigen handelswaar te bevorderen.

viii. Het gerechtshof heeft voorts geoordeeld dat de handelwijze van AP geen vervaardiging of verhande-ling van nieuwe produkten inhoudt omdat daarvoor de bewerking en remontage door AP van te ondergeschik-te betekenis is, en dat het hier derhalve nog steeds gaat

om waren welke door Valeo zelf onder haar merk in het verkeer zijn gebracht en niet om 'nieuwe waren', waarmee het gerechtshof kennelijk bedoelt waren die wat hun samenstelling betreft van de door de merkhou-der in het verkeer gebrachte waren zodanig verschillen dat sprake is van andere waren;

8 Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

'1. Is er sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13 A eerste lid aanhef en onder 1° BMW wanneer een bedrijf dat waren als de onderhavige revi-seert en reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt zonder dat de ingeslagen merken, waar-onder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn ge-bracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar vol-doende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde of gerecondi-tioneerde waren?

2. Is voor de vraag of art. 13 A derde lid BMW van toepassing is bij de verkoop van gereviseerde of gere-conditioneerde waren van belang of het gaat om waren welke door de merkhouder of diens licentiehouders zelf in het verkeer zijn gebracht dan wel om 'nieuwe' waren in de zin als hiervoor onder 2 (viii) bedoeld, of is (en-kel) beslissend of al dan niet bij het in het verkeer brengen van de gereviseerde of gereconditioneerde wa-ren bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouder of diens licentie-houder afkomstig zijn?

3. a. Heeft de voorwaarde 'mits de toestand van de wa-ren niet is gewijzigd' in art. 13A derde lid uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan?

b. Zo vraag a ontkennend wordt beantwoord: kan na wijziging van de toestand van de waren niettemin de uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel worden ingeroepen indien aan de goede faam van het betrokken merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan?

c. Maakt het voor de beantwoording van vragen a en b verschil of het al dan niet gaat om gebruikte en gerevi-seerde of gereconditioneerde goederen?'

Ten aanzien van het verloop van het geding

9 Overwegende dat, overeenkomstig art. 6 vijfde lid Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, het Hof een door de griffier ge-waarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de ministers van Justitie van Bel-gië, Nederland en Luxemburg;

10 Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en zij daartoe ieder een memorie en nadien nog een nadere memorie hebben ingediend;

11 Overwegende dat ter zitting van het Hof van 16 dec. 1991 de standpunten van partijen mondeling zijn toege-licht, voor AP door adv. mr. C.J.J.C. van Nispen, te 's-Gravenhage, en adv. mr. P.J.M. Steinhauser, te Am-sterdam, en voor Valeo door adv. mr. G.L. Kooy, te 's-Gravenhage, die allen een pleitnota hebben overge-legd;

12 Overwegende dat de plaatsvervangend advocaat-generaal M.R. Mok op 22 mei 1992 schriftelijk conclusie heeft genomen;

13 Overwegende dat het Hof ingevolge het defungeren van een lid, over de zaak niet kan oordelen in dezelfde samenstelling als waarin het de pleidooien heeft aangehoord;

14 dat partijen ermede hebben ingestemd dat het Hof de zaak op grond van de uitgewisselde gedingstukken, met inbegrip van de reeds overgelegde pleitnota's in gewijzigde samenstelling berecht;

Ten aanzien van het recht

A. Ten aanzien van alle vragen tezamen

15 Overwegende dat, nu deze zaak vooral betreft de omvang van het aan de merkhouders in art. 13 A BMW toegekende recht van verzet tegen het gebruik van zijn merk, vooraf moet worden opgemerkt dat deze wet ertoe strekt de merkhouders een vergaande bescherming te bieden, dat wil zeggen bescherming tegen alle feitelijkheden die, in de woorden van het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, 'een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen';

16 Overwegende dat het in deze zaak gaat om de groep van gevallen die daardoor wordt gekenmerkt dat een waar welke de merkhouders of zijn licentiehouder onder een daarop aangebracht merk in het verkeer heeft gebracht, door anderen wordt verhandeld terwijl zij nog van dat merk is voorzien, zulks alhoewel haar toestand is gewijzigd;

17 dat de door de Hoge Raad gestelde vragen alle aan de orde stellen of, en zo ja op grond van welke bepaling van de BMW, aan de merkhouders in zo'n geval het recht toekomt zich tegen dat verhandelen te verzetten;

18 Overwegende dat dienaangaande vooreerst moet worden opgemerkt dat — zoals volgt uit de rechtspraak van het Hof, met name uit de arresten in de zaken A 82/2 ('Tanderil'), Jur. 5, p. 1 e.v., en A 87/3 ('Omnisport'), Jur. 9, p. 90 e.v. — het verhandelen van een waar die is voorzien van eens anders merk, moet worden beschouwd als gebruik van dat merk 'voor waren' aangezien degene die de waar aldus verhandelt, zich alsdan van dat merk bedient op zodanige wijze dat daardoor de waar van die van anderen wordt onderscheiden;

19 dat dit niet anders is indien degene die een waar verhandelt welke is voorzien van eens anders merk — dat wil zeggen van een teken dat geschikt is de waar van soortgelijke waren te onderscheiden en als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend (zie 's Hof's arrest in de zaak A 90/4 ('Burberrys' II)) — op de waar of haar verpakking tevens een eigen merk aanbrengt dan wel anderszins aangeeft dat zij in de vorm waarin zij wordt verhandeld van hem afkomstig is, omdat daardoor niet wordt uitgesloten dat het publiek ook het eerstbedoelde merk opvat als het teken waardoor de daarvan voorziene waar van die van anderen wordt onderscheiden;

20 Overwegende vervolgens dat het antwoord op de vraag of en op grond van welke bepaling de merkhouders zich tegen dit gebruik van zijn merk kan verzetten,

afhankelijk van de aard en omvang van de wijziging als hiervoor onder 16 bedoeld;

21 dat voormelde strekking van art. 13A weliswaar meebrengt dat ervan moet worden uitgegaan dat elke wijziging van de toestand van een in het verkeer gebrachte waar — dat wil zeggen elke niet door enkel tijdsverloop of gebruik, maar door enigerlei ingreep van buiten teweeggebrachte verandering in die toestand — die niet van geheel ondergeschikte betekenis is, ertoe leidt dat niet langer sprake is van de waar welke de merkhouders of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht, maar dat het van de aard en omvang van de wijziging afhankelijk of de gewijzigde waar nog behoort tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven, of daaraan soortgelijke waren;

22 dat de merkhouders zich, zo dit laatste het geval is, op grond van het bepaalde in art. 13A eerste lid aanhef en onder 1° en, zo dit niet het geval is, op grond van het bepaalde in art. 13 A eerste lid aanhef en onder 2° tegen voormeld gebruik van zijn merk kan verzetten;

23 Overwegende dat, mede op grond van de geschiedenis van de BMW, moet worden aangenomen dat de in het eerste deel van art. 13A derde lid geformuleerde uitzonderingsregel, die aan de merkhouders het recht onthoudt zich te verzetten tegen het gebruik dat van zijn merk wordt gemaakt bij verdere verhandeling van door hem of zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte waren, berust op een afweging van de belangen van de merkhouders tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, waarbij ervan is uitgegaan dat enerzijds de merkhouders ten aanzien van zulke verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheden behoort te kunnen ontleenen, maar dat anderzijds het recht van de merkhouders zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten ook weer niet zodanig moet worden beperkt dat hij machteloos is tegen bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk welke door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd;

24 dat aangenomen moet worden dat voor zover bij die belangenafweging in het bijzonder ook de belangen van de handel in hetzij door de merkhouders of diens licentiehouder hetzij door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waar onder ogen zijn gezien, in beginsel ervan is uitgegaan dat bij revisie en/of reconditionering die wijziging in de toestand van de waar inhoudt, het merk waarvan de waar was voorzien toen zij oorspronkelijk in het verkeer werd gebracht, wordt verwijderd, zodat de merkhouders zich tegen het in de handel brengen van die gereviseerde en/of gereconditioneerde waar niet kan verzetten en daarbij ook niet een belang heeft dat behoort te worden beschermd;

25 dat zich evenwel gevallen kunnen voordoen waarin verwijdering van dat merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar of waarin het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen;

26 dat de vraag rijst of voor deze gevallen, waarvan niet blijkt dat zij bij voormelde belangenafweging zijn meegewogen, onverkort aan het resultaat daarvan moet

worden vastgehouden, dan wel dient te worden aanvaard dat — mits degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar in het verkeer brengt, daarbij alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is, bijvoorbeeld door zijn eigen merk op de waar aan te brengen op wat betreft de plaats, leesbaarheid en duurzaamheid overeenkomstige wijze als het oorspronkelijke merk, om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouders afkomstige waar, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd produkt verhandelt — geen sprake is van een ‘werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht’ en dat op die grond aan de merkhouder het recht moet worden onthouden zich tegen het verhandelen van de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar te verzetten;

27 dat met de als voormeld onder 23 aan de belangenafweging ten grondslag liggende beginselen het beste strookt de onder 26 gestelde vraag in laatstbedoelde zin te beantwoorden, aangezien de merkhouder het anders in zijn macht zou hebben een zelfs belangrijk deel van de handel in gereviseerde en/of gereconditioneerde waren te monopoliseren;

B. Ten aanzien van de afzonderlijke vragen

28 Overwegende dat bij de beantwoording van de afzonderlijke vragen moet worden vooropgesteld dat niet vaststaat of het gerechtshof bij zijn door de Hoge Raad in diens omschrijving van de feiten onder (viii) vermelde oordeel is uitgegaan van de hiervoor onder 21 voor het eerst door het Hof verwoorde opvatting van het begrip wijziging in de zin van art. 13A derde lid;

29 dat het Hof daarom bij zijn beantwoording van de afzonderlijke vragen zal uitgaan van de veronderstelling dat nog niet vaststaat of het resultaat van de revisie en/of reconditionering welke de inzet vormt van de procedure in het kader waarvan die vragen zijn gesteld, ertoe leidt dat niet langer sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouders in het verkeer heeft gebracht;

30 Overwegende dat uit het hiervoor onder 18 t/m 22 overwogene volgt dat vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord, behoudens voor het geval de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging van zodanige aard en omvang van de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar niet meer behoort tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren;

31 Overwegende dat uit het hiervoor onder 21 overwogene volgt dat op vraag 2 moet worden geantwoord dat het voor de toepasselijkheid van de in art. 13A derde lid verwoorde regel die aan de merkhouder voor de daar omschreven gevallen van gebruik van zijn merk door derden het recht van verzet onthoudt, in beginsel — afgezien van het hiervoor onder 26 en 27, alsmede het hierna onder 37 onder 2° overwogene — uitsluitend erop aankomt of de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging in de toestand van de waar van geheel ondergeschikte betekenis, zodat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar nog steeds moet worden beschouwd als de waar welke de merkhouder of diens licentiehouders in het verkeer heeft gebracht;

32 Overwegende dat reeds uit het hiervoor onder 21 overwogene volgt dat vraag 3.a ontkennend moet worden beantwoord;

33 dat daarbij nog wordt opgemerkt dat weliswaar het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen de in art. 13A derde lid vervatte beperking tot het geval dat de toestand van de waar niet is gewijzigd, motiveert door erop te wijzen dat wijziging afbreuk zou kunnen doen aan ‘de goede faam’ van dat merk, maar dat zulks onvoldoende is om — ondanks de bewoordingen en, wat belangrijker is, tegen de strekking van art. 13 A als geheel — aan te nemen dat de merkhouder het recht van verzet niet slechts wordt onthouden ingeval de toestand van de waar niet is gewijzigd, maar tevens in alle gevallen waarin de toestand van de waar weliswaar is gewijzigd, doch deze wijziging aan de goede faam van het merk geen afbreuk doet;

34 dat zulks te meer klemt, nu uit het onder het oorspronkelijke merk verhandelen van een waar waarvan de toestand is gewijzigd nadat zij door de merkhouder of diens licentiehouders in het verkeer is gebracht, voor de merkhouder ook andere schade aan zijn merk kan voortvloeien dan schade aan wat wel de ‘garantiefunctie’ van het merk wordt genoemd, en niet kan worden aangenomen dat men bij het formuleren van vorenbedoelde passage van het Gemeenschappelijk Commentaar tot uitdrukking heeft willen brengen dat die schade in dit verband rechtens geen rol behoort te spelen;

35 Overwegende dat uit het voorgaande voortvloeit dat ook vraag 3.b ontkennend moet worden beantwoord;

36 Overwegende dat vraag 3.c de omvang betreft van het recht van de merkhouder zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor door hem of zijn licentiehouders in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waar;

37 dat uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de merkhouder dit recht mist:

‘1°. indien, ondanks de revisie en/of reconditionering, moet worden aangenomen dat nog sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouders in het verkeer heeft gebracht;

2°. indien degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar in het verkeer brengt, aantoonde dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waar of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen, en hij bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouders afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd produkt.’

Ten aanzien van de kosten

38 Overwegende dat het Hof volgens art. 13 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wet-

geving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

39 dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

40 dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt: voor AP op f 2000 (exclusief BTW) en voor Valeo op f 2000 (exclusief BTW);

41 Gelet op de conclusie van de plaatsvervangend advocaat-generaal M.R. Mok;

42 Uitspraak doende zowel op de vragen gesteld door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 15 maart 1991 als op die gesteld door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 21 maart 1989;

Verklaart voor recht

43 Ten aanzien van vraag 1

Behoudens ingeval de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging van zodanige aard en omvang dat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet meer behoren tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren, is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13 A eerste lid aanhef en onder 1° BMW, wanneer een bedrijf dat waren reviseert en/of reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt, zonder dat de ingeslagen merken waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde en/of gereconditioneerde waren;

44 Ten aanzien van vraag 2

Voor de vraag of de regel van art. 13 A derde lid BMW, die de merkhouder in de daar bedoelde gevallen het recht onthoudt zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk, van toepassing is bij de verkoop van gereviseerde en/of gereconditioneerde waren is in beginsel slechts beslissend of de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging in de toestand van de waren van geheel ondergeschikte betekenis;

45 Ten aanzien van vraag 3

a. De voorwaarde 'mits de toestand van de waren niet is gewijzigd' in art. 13 A derde lid BMW heeft niet uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan;

b. De merkhouder kan zich na wijziging van de toestand van de waren tegen gebruik van het merk waaronder de waren door hem of door zijn licentiehouders in het verkeer zijn gebracht, ook verzetten indien aan de goede faam van het merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan;

c. De merkhouder kan zich tegen gebruik van zijn merk voor door hem of door zijn licentiehouders in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet verzetten;

1°. indien, ondanks de revisie en/of de reconditionering, moet worden aangenomen dat nog sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouders in het verkeer heeft gebracht;

2°. indien degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren in het verkeer brengt, aantoont dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waren of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen, en hij bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouders afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd produkt.

Conclusie plv. A-G mr. Mok

1

Korte beschrijving van de zaak

1.1

Bij arrest van 15 maart 1991 (RvdW 1991, 80) heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan het Benelux-Gerechtshof (Ben.GH) verzocht een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de hiervoor genoemde partijen.

1.2

De Hoge Raad heeft de feiten, voor zover thans relevant, samengevat in r.o. 4 van zijn genoemde arrest, onder i-viii. Kortheidshalve verwijs ik daarnaar.

1.3

Verweerster in het hoofdgeding — Valeo — heeft eiseres — toen genaamd Belrama BV — in 1985 gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, met de eisen dat de rechtbank:

— gedaagde zou verbieden direct of indirect inbreuk te maken op de merken 'Valeo' en 'Verto' van Valeo en in het bijzonder deze merken te gebruiken voor waren die door Valeo onder deze merken in het verkeer zijn gebracht waarbij de toestand van de waren is gewijzigd;

— gedaagde zou gebieden bij reconditionering van produkten die van Valeo afkomstig zijn elk door Valeo oorspronkelijk aangebracht merk volledig te verwijderen.

De rechtbank heeft deze eisen voorwaardelijk toegewezen. De (negatieve) voorwaarde luidde: tenzij Belrama bij het in het verkeer brengen van de waren voldoende duidelijk zou maken dat het om door haar gereviseerde of gereconditioneerde waar ging.

1.4

Van dit vonnis zijn beide partijen in hoger beroep gekomen. Uit het daarop door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gewezen arrest blijkt dat Belrama (inmiddels Automotive Products Benelux BV — hierna: AP — geheten) aan de door de rechtbank gestelde voorwaarde had voldaan.

Het gerechtshof heeft, onder aanhouding van iedere verdere beslissing, het Ben.GH gevraagd over een drietal vragen uitspraak te doen.

1.5

AP heeft tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld, onder aanvoering van drie cassatiemiddelen. Na instel-

ling van dit beroep heeft de president van het Ben.GH de zaak overeenkomstig art. 5 lid ... tweede zin van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechthof voor onbeperkte tijd aangehouden (Beschikking van 30 aug. 1989 in zaak A 89/1.).

De Hoge Raad heeft middel III verworpen. Voorts heeft hij overwogen dat de beide overige middelen vragen aan de orde stelden over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), waarvan de beantwoording nodig was voor de beslissing. Daarover heeft de Hoge Raad de hierna weer te geven vragen 1 en 2 aan het Ben.GH gesteld.

Om redenen van proceseconomie heeft de Hoge Raad onder nr. 3 tevens de vragen opgenomen die het Gerechthof in 's-Hertogenbosch eerder tot het Ben.GH had gericht. Zou het cassatieberoep te zijner tijd worden verworpen, dan zouden die vragen immers alsnog moeten worden beantwoord.

2

Vraag 1

2.1

De eerste door de Hoge Raad gestelde vraag luidt als volgt:

‘Is er sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13 A eerste lid aanhef en onder 1° BMW wanneer een bedrijf dat waren als de onderhavige reviseert en reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt zonder dat de ingeslagen merken, waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde of gereconditioneerde waren?’

2.2

Omdat in de vraagstelling essentieel lijkt dat de ingeslagen merken, waaronder de waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, niet zijn verwijderd, is het nuttig te vermelden dat AP in appel het volgende heeft gesteld (Arrest Gerechthof 's-Hertogenbosch, r.o. 4.5, onder c.):

‘Valeo slaat haar merktekens op steeds méér plaatsen en in toenemende mate op plaatsen waar verwijdering niet doenlijk is (bijvoorbeeld op de kop van klinknagels en direct naast het gat met ribbels op de koppelingsplaat). Zo al technisch mogelijk, is verwijdering niet verantwoord door balansverstoring en gevaar voor speling. Economisch is verwijdering niet doenlijk omdat het daarvoor benodigde handwerk de revisiekoppelingen nagenoeg even duur zou maken als nieuwe koppelingen.’

Zo nodig kan met deze pretense feitelijke omstandigheid rekening gehouden worden door in de beantwoording van vraag 1 de veronderstelling te betrekken dat de stelling feitelijk juist wordt bevonden.

2.3

In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen (Losbladige uitgave van Benelux-teksten****), waar dit commentaar wordt aangeduid als ‘Toelichting’, p. 53/54.) is over art. 13 A BMW het volgende te lezen:

‘Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A onder 1°) bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. (...)

De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de waren, die door de merkhouder of zijn licentiehouders binnen het Beneluxgebied of daar buiten in het verkeer zijn gebracht, alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder of de licentiehouders, die het merk heeft aangebracht, beschouwen, indien de waren wijziging hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. (...)

2.4

Het in de handel brengen van waren, die oorspronkelijk van een ander afkomstig waren en die een merk dragen waarvan die ander de rechthebbende is, door opvolgende verkopers van de waren is in de BMW geregeld in art. 13A in fine (ook — zoals in het verwijzingsarrest — aangeduid als: derde lid, welke wijze van aanduiding ik verder zal volgen).

Men zou art. 13A lid 1 kunnen opvatten als bedoeld voor eerste gebruik (hetzij door de merkhouder, hetzij door een derde, in welk geval de merkhouder zich daartegen verzetten kan). Lid 3 is dan bedoeld voor gebruik door opvolgende verkopers (In die zin, naar het mij voorkomt, A. van Oven/F.J.W. Löwensteyn c.s., Mededingingsrecht, 1991, § 57, p. 123.).

Een andere mogelijke opvatting is dat het eerste lid de algemene regel over gebruik bevat, terwijl het derde lid een bijzonder geval daarvan regelt. Die zienswijze is te vinden in de rechtspraak van het Ben.GH:

‘dat art. 13A, in fine, handelt over ‘het gebruik van het merk voor waren die de merkhouder (...) onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht’; dat uit deze bewoordingen blijkt dat deze bepaling enkel betrekking heeft op het geval bedoeld in art. 13 A lid 1. (Ben.GH 2 febr. 1983, A 82/1, (Superox), Jur. Ben.GH 1983, p. 1, NJ 1983, 450, m.nt. L. Wichers Hoeth. Zie ook: M.V. Bruining-Volmer in IER, 1988, p. 103 en P.J.M. Steinhauser in noot onder Pres. Rb. Haarlem 19 maart 1988, BIE 1989, 6 (p. 19 l.k.).’

In overeenstemming daarmee is het verwijzingsarrest zo opgebouwd dat vraag 1 betrekking heeft op gebruik in het algemeen en dat problemen die betrekking hebben op gebruik door opvolgende verkopers eerst in vraag 2 aan de orde komen.

2.5

Het Ben.GH heeft over het begrip ‘gebruik’ in de zin van art. 13A lid 1 de volgende beslissingen gegeven:

‘onder ‘gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken’ in de zin van die bepaling moet worden verstaan het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van zijn eigen onderneming (Ben.GH 29 juni 1982, A 81/5 (Hagens/Niemeyer), Jur. Ben.GH 1981–1982, p. 40, NJ 1982, 624, m.nt. L. Wichers Hoeth.).’

‘dat voormelde omschrijving (in het arrest-Hagens) daarom aldus moet worden opgevat dat voor de toepassing van art. 13A eerste lid onder 1° de woorden ‘gebruik voor de waren’ zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren (...) (Ben.GH 9 juli 1984, A 82/2 (Tanderil), Jur. Ben.GH 1984, p. 1, NJ 1985, 101, m.nt. L. Wichers Hoeth.)’ ‘dat uit de tekst van art. 13 A eerste lid BMW en uit de rechtspraak van het Hof (...) volgt dat voor gebruik van een merk of overeenstemmend teken voor waren, in de zin van het onder 1° bepaalde, 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 anderen wordt onderscheiden (Ben.GH 7 nov. 1988, A 87/3 (Omnisport), Jur. Ben.GH 1988, p. 90, NJ 1989, 300, m.nt. L. Wichers Hoeth; BIE 1989, 58, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach.)’

2.6

Van de (recentere) literatuur over het begrip ‘gebruik’ in de zin van art. 13 BMW noem ik:

— Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, Kort begrip, 1984, p. 95;

— J.A. Stoop, BIE 1985, p. 251 e.v.;

— A. Braun, Précis des Marques de produits et de service, 1987, § 401, p. 3318/319, § 417–421, p. 330 e.v.;

— (W. Mak)/M.J.M. van Kaam/H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1989, p. 77 e.v.;

— Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, § 946 e.v., p. 381 e.v.;

— E.A. van Nieuwenhoven Helbach in Noten bij noten (Wichers Hoeth-bundel), 1990, p. 95 e.v.;

— A. van Oven/Löwensteyn c.s., Mededingingsrecht, 1991, § 57, p. 123–125;

— E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (diss. KUN, 1991), § 3.5.2, p. 96–98;

— Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, § 1014 e.v., p. 416 e.v.

2.7

Uit de geciteerde rechtspraak is af te leiden dat onder gebruik, in de zin van art. 13A, lid 1 verstaan moet worden het zich bedienen van een merk of teken (In die zin met name ook Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1014, p. 416). Waar met name het arrest-Tanderil spreekt van ‘met betrekking tot de eigen waren’ (Cursivering toegevoegd.), is kennelijk bedoeld: de waren die degene die het merk gebruikt in het verkeer brengt.

In de onderhavige zaak gaat het dus om eventueel gebruik door AP van de merken Valeo en Verto voor de waren die AP in het verkeer brengt. De Hoge Raad heeft dat in de formulering van vraag 1 onder woorden gebracht door te spreken van ‘gebruik van eens anders merk’ (Cursivering toegevoegd.), woorden die niet letterlijk in art. 13A lid 1 voorkomen.

Ik zou menen dat het in de handel brengen van goederen, waarop zo'n merk voorkomt, ongeacht of degene

die dat doet die goederen heeft gereviseerd of gereconditioneerd, het zich bedienen van dat merk is.

2.8.1

De vraag is dan nog of de in § 2.2 behandelde veronderstelling van belang is, nl. dat degene die zich van het merk bedient, dit, — al dan niet door toedoen van de merkgerechtigde — om technische of economische redenen niet heeft kunnen verwijderen.

Die vraag verliest echter haar betekenis, wanneer men aanneemt dat ook verwijdering van een merk als gebruik daarvan aan te merken is, zoals in de literatuur, o.a. door Braun (A. Braun, t.a.p., § 340, sub b, p. 340/341, met een beroep op art. 13 A lid 2 BMW. Dezelfde conclusie is te vinden bij Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1020, p. 418; zie voorts: Onrechtmatige daad, losbl., VI, nr. 90 (S.K. Martens) met meer gegevens.) is verdedigd. Vanzelfsprekend is dit niet. Naar Duits recht wordt verwijdering van een merk niet zonder meer als onrechtmatig beschouwd (Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, § 15, Rnr. 21; zie echter ook Einl., Rnr. 64 over eventuele schadevergoedingsplicht.). In het Franse, Engelse en Amerikaanse recht wordt aangenomen dat juist na reparatie of revisie verwijdering van het oorspronkelijke merk op haar plaats kan zijn (Frans recht: Paul Mathély, Le droit français des signes distinctifs, 1984, p. 632; A. Chavanne/J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, 1990, § 1154, p. 743. Engels recht: T.A. Blanco White/R. Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 1986, p. 280. Amerikaans recht: R. Callmann, The Law of Unfair Competition, Trade Marks and Monopolies, losbl., revised by L. Altman, § 21.15.).

Overigens zou m.i. in het onderhavige geschil uit de door Valeo in de inleidende dagvaarding gestelde eisen (zie § 1.3, 2e streepje) kunnen afleiden dat Valeo akkoord zou gaan met verwijdering van haar merken, althans bij revisie.

2.8.2

Tot de gestelde vragen behoort niet of verwijdering van de door Valeo aangebrachte merken onrechtmatig zou zijn. Tot het stellen van die vraag bestond ook geen aanleiding, omdat vaststaat dat AP de oorspronkelijke merken niet verwijderd heeft.

Om deze reden zou ik ontraden vraag 1 zonder meer bevestigend te beantwoorden. Dat antwoord zou aanleiding kunnen geven tot de gevolgtrekking dat van gebruik van eens anders merk in de zin en de omstandigheden die in de vraag zijn aangegeven geen sprake zou zijn, wanneer de oorspronkelijk ingeslagen merken verwijderd zouden zijn. Hiermee wil ik overigens niet te kennen geven die stelling op zichzelf onjuist te achten, maar het punt is hier niet aan de orde.

2.9

Het voorgaande brengt mij er toe te komen tot de volgende beantwoording van vraag 1:

Er is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13 A eerste lid aanhef en onder 1°, BMW, wanneer een bedrijf waren die door die ander oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht en van een merk zijn voorzien, na deze gereviseerd en gereconditi-

oneerd te hebben, onder dat merk weer in de handel brengt.

3

Vraag 2

3.1

De tweede vraag luidt:

‘Is voor de vraag of art. 13 A derde lid BMW van toepassing is bij de verkoop van gereviseerde of gereconditioneerde waren van belang of het gaat om waren welke door de merkhouder of diens licentiehouder zelf in het verkeer zijn gebracht dan wel om ‘nieuwe’ waren in de zin als hiervoor onder 4 (viii) bedoeld, of is (enkel) beslissend of al dan niet bij het in het verkeer brengen van die gereviseerde of gereconditioneerde waren bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstig zijn?’

3.2

De passage, waarnaar de vraag verwijst, luidt:

‘viii. Het gerechtshof heeft voorts geoordeeld dat de handelwijze van AP geen vervaardiging of verhandeling van nieuwe produkten inhoudt omdat daarvoor de bewerking en remontage door AP van te ondergeschikte betekenis is, en dat het hier derhalve nog steeds gaat om waren welke door Valeo zelf onder haar merk in het verkeer zijn gebracht en niet om ‘nieuwe waren’, waarmee het gerechtshof kennelijk bedoelt waren die wat hun samenstelling betreft van de door de merkhouder in het verkeer gebrachte waren zodanig verschillen dat sprake is van andere waren.’

3.3

Bij ontkennende beantwoording van vraag 1 — anders dan waartoe ik hiervoor heb geconcludeerd — kan beantwoording van vraag 2 achterwege blijven.

Dit volgt uit de samenhang van art. 13A lid 1 en 3 (Arrest-Superox; zie § 2.4 met noot 4.).

3.4

De alternatieve vorm waarin de vraag is gesteld, is te verklaren uit de formulering van het door AP aangevoerde cassatiemiddel II tegen het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Of, na revisie, nog sprake is van de oorspronkelijk in het verkeer gebrachte waren, is m.i. een feitelijke vraag. Tijdens de procedure zijn voorbeelden genoemd van vormen van ‘revisie’, waarbij van het oorspronkelijke produkt slechts de lege huls (Bijv. de kast van een computer of televisie-apparaat: pleitnotities (nr. 11) van de raadsman van Valeo voor het BenGH.) overblijft. Hier staat echter vast (verwijzingsarrest, r.o. 4, sub viii) dat ‘daarvoor de bewerking en remontage door AP van te ondergeschikte betekenis is’.

Waar het in vraag 2 m.i. in wezen om gaat, is of elke wijziging aan ‘uitputting’ van het exclusieve merkrecht in de zin van art. 13 A lid 3 BMW in de weg staat, dan wel alleen als bij het opnieuw in de handel brengen van waren de onjuiste indruk bij het publiek wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstig zijn.

3.5

Aan het in de vorige paragraaf gestelde voeg ik toe dat zich nog een andere vraag kan voordoen, nl. of elke reparatie of revisie een wijziging van de toestand van de waren meebrengt, dan wel alleen reparaties, revisies etc. die niet van ondergeschikte betekenis zijn.

Die vraag is in deze zaak echter niet gesteld (wel eerder (HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267 (Lincoln Electric Company), r.o. 6, vraag 6. Deze vragen zijn door het Ben.GH niet beantwoord, omdat de zaak inmiddels was geschikt: zie beschikking Ben.GH in de zaak A 89/9, d.d. 30 nov. 1990, Jur. Ben.GH 1990, p. 111.)) en uit de feitenweergave in het verwijzingsarrest, sub (iii) kan ook worden afgeleid dat de situatie van revisie van zó ondergeschikte betekenis in de onderhavige zaak niet aanwezig is geacht.

Wanneer overigens een dergelijke situatie wél aanwezig is, is niet meer van belang of bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de waren direct van de merkhouder afkomstig zijn. De uitputtingsregel van art. 13A lid 3 geldt m.i. dan onverkort.

3.6.1

De functies van een merk die gewoonlijk worden genoemd (Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 14–31, p. 7 e.v., met verwijzingen naar verdere literatuur. Ik noem nog: L. van Bunnem, *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun*, 1967, § 4, p. 4; A. Braun, t.a.p., § 13–24, p. 10 e.v.; Baumbach-Hefermehl, t.a.p., Einl. 10–23, p. 25 e.v.; P. Mathély, p. 11 e.v.; P.J. Kaufmann, *Passing off and Misappropriation in the Law of Unfair Competition*, diss. Utrecht, 1985, p. 133 e.v.) zijn:

- herkomstfunctie
- onderscheidingsfunctie
- kwaliteits- of garantiefunctie
- reclamefunctie.

Voorts worden genoemd: symbool van aan de waar door de merkgerechtigde verleende hoedanigheden en drager van daardoor verworven reputatie en goodwill (Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., t.a.p., § 706, p. 276; (Mak)/Molijn/Van Kaam, t.a.p., p. 33; zie over de goodwill-functie ook Kaufmann, t.a.p., p. 138.) en de verkoopfunctie ((Mak)/Van Kaam/Molijn, t.a.p., p. 34; W.A. Hoyng, *Bescherming (somvang anno 1989, inaug. or., Tilburg, 1990, p. 28.)*, welke laatste als een variant van de reclamefunctie kan worden gezien.

3.6.2

Uit de eerder (§ 2.3) geciteerde passage uit het Gemeenschappelijk Commentaar blijkt dat wat de grond is van de in art. 13 A lid 3 BMW opgenomen uitzondering op de uitputtingsregel. Die uitzondering geldt ‘indien de waren wijziging hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen’ (Cursivering toegevoegd.). De wetgever heeft dus de kwaliteitsfunctie en daarmee ook de garantiefunctie willen beschermen (Ongeveer in deze zin: Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1262, p. 522.).

3.6.3

De vraag van de omvang van de bedoelde uitzondering voor gewijzigde waren is uitvoerig behandeld door de toenmalige advocaat-generaal Krings bij het Ben.GH, in zijn conclusie bij het eerder (zie noot 4) genoemde arrest-Superox.

Aldaar heeft Krings allereerst geconstateerd dat door wijziging van een produkt kan voorkomen dat dit 'niet meer beantwoordt aan de vereisten die door het merk worden gewaarborgd zodat de merkhouders hierdoor schade kan lijden.'

Vervolgens maakt hij een voorbehoud door tweedehands produkten die als dusdanig worden verkocht, maar met het oorspronkelijke merk van de producent. De wetgever heeft dergelijke handel niet aan het verzetsrecht van de merkhouders willen onderwerpen. Mijn voormalige ambtgenoot had daarbij het geval op het oog dat de koper weet

'dat hij met tweedehands waren te doen heeft, die derhalve reeds aan slijtage onderhevig zijn geweest en dus niet meer de waarborgen bieden van nieuwe waren. De beperking die op de uitputting van het recht van de merkhouders is gesteld, geldt dus niet voor tweedehands waren, ook al werden die door de voortverkoper hersteld en gereinigd, op voorwaarde evenwel dat melding wordt gemaakt van de omstandigheid dat het om tweedehands waren gaat' (Cursivering toegevoegd.).

3.6.4

Gotzen (M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, p. 123/124.) heeft verdedigd dat de merkhouders tegenover voortverkopers nooit over dezelfde bevoegdheden zal beschikken als hij heeft tegen merkinbreuk door derden. Verzet door de merkhouders zal volgens hem in gevallen als hier bedoeld slechts succes kunnen hebben indien:

a. wordt aangetoond dat de voortverkoper een gewijzigd merkartikel verhandelt en wel in zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht;

b. de voortverkoper geen ten genoegen van de rechter geldige redenen kan aanvoeren om zijn optreden te rechtvaardigen.'

Deze auteur wijst dan vervolgens op belangrijke tweedehandsmarkten zoals van auto's. Het kan zijns inziens niet in de bedoeling van de wetgever hebben gelegen deze handelstak

'aan de volledige willekeur van de fabrikanten van nieuwe produkten over te leveren.'

Wel acht hij behoorlijke informatie van afnemers door de tweedehandsverkopers vereist.

In dezelfde geest uit zich Van Nieuwenhoven Helbach (Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach, t.a.p., § 962, p. 391.), die vooral waarde toekent aan het argument

'dat de toekenning van de onbeperkte bevoegdheid tot het tegengaan van (...) verdere verhandeling zou betekenen, dat in de Beneluxlanden algemeen aanvaarde handelspraktijken, zoals de verkoop van gereviseerde merkartikelen en de handel in tweedehandswaren als automobielen en dergelijke voortaan door de merkhouders zouden kunnen worden belet. Hier zou inderdaad

de mogelijkheid van rechtvaardiging een passend middel kunnen vormen om ongewenste belemmering van algemeen aanvaarde handelspraktijken te voorkomen (In dezelfde zin: A. Komen/D.W.F. Verkade, Het nieuwe merkenrecht, 1970, § 81, p. 75; W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 113; Van Oven/Löwensteyn, t.a.p., § 59, p. 130 e.v.; Arkenbout, t.a.p., p. 117 (met vermelding van de onderhavige zaak).)'

De tegenovergestelde opvatting vindt men bij Braun (A. Braun, t.a.p., § 293, p. 230.):

'Il faut, à notre avis, mais il suffit, que l'état du produit ait été altéré. N'est pas exigée la condition supplémentaire de dissimulation de l'altération.'

In dezelfde geest uit zich Gielen (Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., met name § 1267, p. 525.), die hierbij (evenals Arkenbout, maar in andere zin) expliciet de onderhavige zaak op het oog heeft.

3.6.5

Met betrekking tot het oude Belgische recht heeft Van Bunnan (L. van Bunnan, t.a.p., § 474, p. 507.) een opvatting in dezelfde geest als die van Krings en Gotzen verdedigd: 'il faut que l'altération ait été dissimulée'.

Voor het Franse recht lijkt de situatie enigszins anders: 'la commercialisation d'embrayages rénovés, en laissant subsister les marques d'origine, constitue un usage illicite de ces marques: en effet le maintien des marques laisse croire à la clientèle qu'il s'agit d'appareils d'origine, ou en tout cas rénovés sous le contrôle du titulaire de la marque' (Tribunal de grande instance de Paris, 28 juni 1979; geciteerd naar Mathély, t.a.p., p. 632; zie ook Chavanne-Burst, t.a.p., § 1138, p. 766.).

Deze uitspraak hangt samen met de omstandigheid dat het revisiebedrijf naar Frans recht het oorspronkelijke merk had mogen verwijderen. Hij laat overigens de mogelijkheid open dat geen inbreuk aanwezig zou zijn geacht indien voor de afnemers duidelijk zou zijn geweest dat revisie door een ander dan de oorspronkelijke merkhouders had plaatsgevonden (Cour de cassation 4 april 1940 (Champion Spark Plug/Monconduit), Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 1940-48, p. 167.).

Naar Duits en Engels recht lijkt beslissend of bij het publiek een verkeerde indruk gewekt kan worden (Baumbach/Hefermehl, t.a.p., § 15, Rnr. 14 in fine, p. 647; White/Jacob, t.a.p., p. 280: 'if the goods are sold in a misleading way there is a remedy in passing-off').

Volgens Amerikaans recht is niet voldoende dat woorden als 'used' of 'repaired' worden aangebracht, maar, naar mij voorkomt, wel indien duidelijk wordt gemaakt dat revisie door een ander dan de oorspronkelijke merkgerechtigde plaats heeft gehad: 'a full disclosure was required' (J. Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, 1984, Vol. 2, p. 259/260, verwijzend naar uitspraken van de Supreme Court uit 1947 (Champion Spark Plug Co. v. Sanders) en 1964 (Bulova Watch Co. v. Allerton Co.)). 'Thus the purchaser must be put on notice that the article is a repaired or reconditioned one and not the original article of the proprietor of the trademark.' (Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights, Vol. II, 1975, p.

1109/1110 (het citaat komt van p. 1110); zie ook Callmann, t.a.p., § 21.15.)

3.6.6

Het moment is gekomen om te kiezen.

Wanneer degene die gebruikte goederen (waarop het merk voorkomt van de producent die deze goederen oorspronkelijk in het verkeer heeft gebracht) reviseert etc., op die zaken duidelijk aangeeft dat een dergelijke bewerking door hem heeft plaatsgevonden (Uit het verwijzingsarrest, r.o. 4, sub (iv) en (vii) blijkt dat daarvan in de onderhavige zaak sprake is.), dan kan bij het publiek niet de onjuiste indruk worden gewekt dat de waren direct van de merkhouder (of diens licentiehouder) afkomstig zijn.

Zou de merkhouder dan toch bevoegd zijn zich tegen het in het aldus door degene die de revisie heeft uitgevoerd, in de handel brengen van de gereviseerde goederen te verzetten, dan kan dit leiden tot monopolisering van het revisiebedrijf voor die goederen (In de onderhavige procedure is (o.m. tijdens de pleidooien voor het Ben.GH) van de zijde van Valeo medegedeeld dat deze wel toestemming geeft voor revisie van koppelingen die van een van haar merken zijn voorzien, maar in feite alleen aan met haar verbonden ondernemingen.). Dat is een ander doel dan de, blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar, met de in art. 13A lid 3 opgenomen uitzondering beoogde bescherming van de goede faam van het merk.

Het duidelijk aangeven dat revisie door een ander dan de merkhouder heeft plaatsgevonden is voor de bescherming van de goede faam voldoende. Dit levert dan ook een rechtvaardiging op voor het gebruik van het merk bij wederverkoop, ondanks de omstandigheid dat de toestand van de waren is gewijzigd.

Ik sluit mij daarom aan bij de weergegeven conclusie van mijn voormalige ambtgenoot Krings.

3.7

Het voorgaande leidt tot de volgende beantwoording van vraag 2:

Voor de vraag of art. 13 A derde lid BMW van toepassing is bij de verkoop door een ander dan de oorspronkelijke merkhouder van gereviseerde waren is beslissend of bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouder afkomstig zijn. Indien op de waren duidelijk is aangegeven dat revisie door een ander dan de oorspronkelijke merkhouder heeft plaatsgevonden, kan deze laatste zich niet tegen het gebruik van het merk verzetten.

Een licentiehouder van de oorspronkelijke merkhouder moet met die merkhouder, en reconditionering met revisie, gelijk worden gesteld.

4

Vraag 3

4.1

De derde vraag, zoals bleek van oorsprong de combinatie van door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gestelde vragen, luidt als volgt:

‘a. Heeft de voorwaarde ‘mits de toestand van de waren niet is gewijzigd’ in art. 13A derde lid uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan?’

b. Zo vraag a ontkennend wordt beantwoord: kan na wijziging van de toestand van de waren niettemin de uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel worden ingeroepen indien aan de goede faam van het betrokken merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan?

c. Maakt het voor de beantwoording van vragen a en b verschil of het al dan niet gaat om gebruikte en gereviseerde of gereconditioneerde goederen?’

4.2

Vraag a vormt een variatie op het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen op art. 13A lid 3, maar het verschil is m.i. van enige betekenis. De vraag zegt: ‘wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan.’

Het Gemeenschappelijk Commentaar zegt:

‘indien de waren wijziging hebben ondergaan daar deze aan de goede naam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen (‘si les produits ont subi des altérations, celles-ci pouvant porter atteinte au bon renom de la marque (Cursiveringen toegevoegd).)’

‘Daar’ in de toelichting is redengevend (evenals het participium ‘pouvant’), terwijl ‘waardoor’ in de vraag beperkend is (die wijzigingen die afbreuk aan de goede faam doen).

4.3

Het verschil tussen beide redacties lijkt vooral van belang voor stelplicht en bewijslast.

In de door de vraag gesuggereerde visie (Vgl. ook Van Oven/Löwensteyn, t.a.p., p. 132.) zal de merkhouder moeten stellen en bewijzen dat er een zodanige wijziging is dat daardoor afbreuk aan de goede faam van het produkt wordt gedaan.

Volgens de toelichting echter kan de merkhouder volstaan met te stellen dat er weliswaar sprake is van waren die hij zelf in het verkeer heeft gebracht, maar dat deze wijziging hebben ondergaan. De wederpartij zal daar dan tegenover moeten stellen dat de aangebrachte wijzigingen aan de goede faam van het merk geen afbreuk kunnen doen.

4.4

Hiervóór (§ 3.6.6) heb ik de opvatting verdedigd dat (in een geval als het onderhavige) het duidelijk aangeven dat revisie door een ander dan de merkhouder heeft plaatsgevonden, voldoende is voor de bescherming van de goede faam. Daaraan heb ik toegevoegd dat dit een rechtvaardiging oplevert voor het gebruik van het merk bij wederverkoop, ondanks de omstandigheid dat de toestand van de waren is gewijzigd.

In die opvatting lijkt mij duidelijk dat vraag 3.a ontkennend en vraag 3.b bevestigend moet worden beantwoord.

4.5

Tot beter begrip van vraag 3.c citeer ik een passage uit r.o. 4.10 van het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch:

‘Het belang van deze kwestie is hierin gelegen dat het hier niet slechts gaat om assemblage, waarbij met ‘Valeo’ of ‘Verto’ gemerkte onderdelen worden samengevoegd met andere tot een groter geheel, maar dat ook aan die Valeo-produkten zelf ingrepen plaatsvin-

den zoals bijlijpen, vervangen van onderdelen en dergelijke.’

Ik begrijp vraag 3.c zo dat onder ‘reconditioneren’ ingrepen van de laatst geciteerde aard verstaan worden.

4.6

Het probleem dat hier aan de orde gesteld wordt lijkt op de hiervóór, in § 3.5, al aangerode kwestie van de betekenis van de ingreep, waarover de Hoge Raad eerder (zaak Lincoln Electric Company, zie noot 14) een door omstandigheden niet beantwoorde vraag aan het Ben.GH had gesteld.

De vraag is van graduele aard. Een antwoord is al te vinden in de eerder geciteerde conclusie van mijn voormalige ambtgenoot Krings bij het in noot 3 genoemde arrest-Superox van het Ben.GH.

Het criterium is

‘of de toestand van een produkt zodanig werd gewijzigd dat het niet meer beantwoordt aan de hoedanigheden die door het merk worden gewaarborgd.’

Het aanleggen van dit criterium is (wederom de voormalige advocaat-generaal Krings — t.a.p. — citerend): ‘in beginsel een feitelijke vraag (...), waarover alleen door de feitenrechter mag worden beslist.’

Bij een en ander sluit ik mij aan, met dien verstande dat ik het criterium iets anders zou willen formuleren (zonder daarmee iets wezenlijk anders te bedoelen): van een wijziging in de zin van art. 13 A lid 3 BMW is sprake wanneer een produkt een bewerking heeft ondergaan waardoor het op het stuk van samenstelling, functioneren of uiterlijk niet meer identiek is aan het oorspronkelijke produkt.

4.7

Het bovenstaande kan leiden tot de volgende beantwoording van vraag 3:

a/b. De voorwaarde ‘mits de toestand van de waren niet is gewijzigd’ in art. 13A derde lid heeft niet uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan. Evenwel kan de omstandigheid dat aan die goede faam geen afbreuk kan worden gedaan als rechtvaardiging voor wijzigingen worden aanvaard, met als gevolg dat de uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel ondanks de wijzigingen met vrucht kan worden ingeroepen.

c. Van wijziging in de zin van de bedoelde bepaling is sprake wanneer het produkt een bewerking heeft ondergaan waardoor het wat betreft samenstelling, functioneren of uiterlijk niet meer identiek is aan het oorspronkelijke produkt.

5

Produktaansprakelijkheid

5.1

Valeo heeft verdedigd (Bij het Ben.GH ingediende memorie van de raadsman van Valeo, § 5, p. 3.) dat ‘het louter aanwezig zijn van het merk van Valeo’ leidt, althans kan leiden, tot aansprakelijkheid voor gebreken van het produkt op grond van o.m. art. 1407c (oud) van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, vollediger de art. 1407a–1407c (oud), thans 6:187–193 BW.

De bedoelde wetsartikelen zijn tot stand gekomen van een EEG-richtlijn. (Richtlijn van de Raad 85/374/EEG d.d. 25 juli 1985, PB EG 1985, L 210/29.)

5.2

De in verhouding tot het Europees gemeenschapsrecht met nationaal recht gelijk te stellen BMW moet, voor zover mogelijk, in overeenstemming met EEG-richtlijnen worden uitgelegd en, voor zover toepassing van de BMW in strijd zou komen met dwingende bepalingen van EEG-recht, zou zodanige toepassing niet mogen plaatsvinden.

Denkbaar is dat het Ben.GH in een voorkomend geval aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële beslissing vraagt over de uitlegging van een bepaling van Europees gemeenschapsrecht. (Vgl. H. Krück in Von der Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, 1991, noot 60 op p. 4613; F. Dumon, La Cour de Justice Benelux, 1980, p. 125/126.)

5.3 De taak van het Benelux-Gerechtshof op grond van de art. 6 en 7 van zijn Statuut is kennis te nemen van door nationale rechters gestelde vragen van uitleg en daarover een beslissing te geven.

In de onderhavige zaak zijn geen vragen gesteld over de onderlinge verhouding van de BMW en rechtsregels inzake produktaansprakelijkheid.

Ik zie dan ook geen aanleiding op de onderhavige problematiek in te gaan.

6 Conclusie

Mijn conclusie strekt ertoe de gestelde vragen te beantwoorden, zoals hierboven onder 2.9, 3.7 en 4.7 is aangegeven.