

Benelux Gerechtshof, 23 maart 1993, Barbie

Barbie v Sindy



MERKENRECHT – IPR

inbreukverbod voor Benelux

Beneluxrecht belet niet het volgens het nationale toepasselijke recht uitspreken van een verbod van merkinbreukmakend gebruik in de andere verdragsstaten

Dat artikel 13 onder A BMW, voorzover inhoudende dat de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het daar omschreven inbreukmakend gebruik, niet de strekking heeft de merkhouders in enigerlei opzicht te beperken in het aanwenden van de middelen die het toepasselijke nationale recht hem in zodanig geval toekent; dat overigens geen enkele bepaling van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de BMW, noch het systeem van de BMW, noch enig beginsel van het Beneluxmerkenrecht de rechter van een van de verdragsstaten belet volgens het nationale toepasselijke recht een verbod van zodanig merkinbreukmakend gebruik in de andere verdragsstaten uit te spreken;

Vindplaatsen: NJ 1993, 328, m.nt. Verkade, BIE 1993, nr. 66, p. 260, m.nt van Nispen

Benelux Gerechtshof, 26 maart 1993

(S.K. Martens, F. Hess, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, P. Marchal, Y. Rappe, D. Holsters en G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp.)
(zaak A 92/3).

MB International BV te Utrecht, advocaat [Mr Th.C.J.A. van Engelen](#) te Amsterdam, tegen

Mattellnc. te Hawthorn, Californië, Verenigde Staten van Amerika, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam.
(...)

1. Gelet op het op 21 februari 1992 door de Hoge Raad uitgesproken arrest in de zaak nr. 14.454 van "MB International B.V." - verder te noemen MB - gevestigd te Utrecht, tegen de vennootschap naar het recht van (één van de Staten van) de Verenigde Staten van Noord-Amerika, "Mattel Inc." - verder te noemen Mattel - gevestigd te Hawthorn, California, Verenigde Staten van Noord-Amerika, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof een vraag van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) wordt gesteld ;

Ten aanzien van de feiten:

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt omschrijft:

"Mattel heeft in mei 1989 een daartoe ontworpen speciale doos, waarin de zogenaamde Barbie-pop voor winkerverkoop wordt verpakt, als merk gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau. Na constatering dat MB een pop, genaamd 'Sindy', in een verpakking, soortgelijk aan die welke Mattel als merk heeft gedeponereerd, op de markt brengt, heeft Mattel MB wegens merkinbreuk in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Breda. Overeenkomstig Mattels daartoe strekkende vordering heeft de President in kort geding MB veroordeeld om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het gebruik van de met het betreffende merk van Mattel overeenstemmende verpakking van de pop 'Sindy' in de Benelux te staken en gestaakt te houden. Deze beslissing is door het Hof bekrachtigd."

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vraag van uitleg van de BMW heeft gesteld: "Staat het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de BMW eraan in de weg dat de rechter van een der verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13A BMW een verbod oplegt van gebruik van een merk in de andere verdragsstaten?"

Ten aanzien van het verloop van de procedure:

4. O. dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, een door de Griffier gearmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

5. O. dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijk opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en zij daartoe ieder een memorie hebben doen indienen, namens Mattel door mr. Ch. Gielen en namens MB door mr. Th.C.J.A. van Engelen, waarbij deze zich refereert aan het oordeel van het Hof;

6. O. dat de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate op 23 oktober 1992 schriftelijk conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht:

7. O. dat artikel 13 onder A BMW, voorzover inhoudende dat de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het daar omschreven inbreukmakend gebruik, niet de strekking heeft de merkhouders in enigerlei opzicht te beperken in het aanwenden van de middelen die het toepasselijke nationale recht hem in zodanig geval toekent;

8. dat overigens geen enkele bepaling van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de BMW, noch het systeem van de BMW, noch enig beginsel van het Beneluxmerkenrecht de rechter van een van de verdragsstaten belet volgens het nationale toepasselijke recht een verbod van zodanig merkinbreukmakend gebruik in de andere verdragsstaten uit te spreken;

9. O. dat uit het vorenoverwogene volgt dat de vraag van de Hoge Raad ontkennend moet worden beantwoord;

Ten aanzien van de kosten:

10. O. dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechthof de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

11. dat volgens 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 worden gebracht;

12. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof moeten worden bepaald als volgt: voor MB: f 500 (exclusief BTW) voor Mattel: op f 1.000 (exclusief BTW);

13. Gelet op [de conclusie van de Advocaat-Generaal Ten Kate](#);

14. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 21 februari 1992 gestelde vraag;

Verklaart voor recht:

15. Het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) belet niet dat de rechter van een der verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in artikel 13A BMW een verbod oplegt van gebruik van een merk in de andere verdragsstaten.

Conclusie Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate,

1. De Hoge Raad der Nederlanden heeft in het in cassatie voor deze Raad hangende kort geding tussen MB International BV (eiseres tot cassatie) en Mattel Inc. (verweerster in cassatie) bij arrest van 21 februari 1992 nr. 14.454, RvdW 1992, 61, IER 1992 nr. 24, p. 89 (Quaadvlieg), de volgende vraag van uitleg aan Uw Hof gesteld: "Staat het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de BMW eraan in de weg dat de rechter van een der verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13A BMW een verbod oplegt van gebruik van een merk in de andere verdragsstaten?"

2. Een overeenkomstige vraag had de Hoge Raad Uw Hof reeds voorgelegd bij arrest van 24 november 1989 nr. 13.689, NJ 1992,404 (DWFV), BIE 1991 nr. 23, p. 86 (IER 1990 p. 8, 9). Aangezien die zaak werd geschikt, is het echter niet tot beantwoording door Uw Hof gekomen.

3. Uw Hof is met betrekking tot beantwoording van deze vraag bevoegd. Ik meen dat dit geen nadere toelichting behoeft.

4. De Hoge Raad heeft zijn vraag negatief geformuleerd. Dit is een gevolg van het oordeel naar Nederlands recht van de Hoge Raad dat de Hoge Raad tot uitgangspunt nam: "Het onderdeel (de voor de Hoge Raad dienende klacht; t.K.) gaat kennelijk, en terecht, ervan uit dat er in het algemeen geen reden is om aan te nemen dat naar Nederlands recht geen plaats is voor een veroordeling om iets na te laten wanneer het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden

nagekomen (HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267, rov. 4.2.4; zie onder 2 hierboven, t.K.)."

5. Dit oordeel is -ook al is het beperkt tot "in het algemeen" -tot debat in de literatuur in Nederland aanleiding geweest, omdat het -grof samengevat -de souvereiniteit van de Staat waartoe de rechter behoort, te buiten zou gaan althans omdat het te ruim en te ongenueanceerd zou zijn geformuleerd.

6. In deze vorm staat dit oordeel evenwel voor Uw Hof niet ter discussie. De inzet is, wat te dien aanzien met betrekking tot een door de rechter opgelegd verbod, gebaseerd op art. 13A BMW, binnen het Beneluxgebied geldt. In de nadere toelichting (dupliek) onder 1 d aan de Hoge Raad is in dit verband naar het opstel van Brinkhof in BIE 1991, p. 66-69 (waarop onder meer een weerwoord van Hoyng in de Schoordijkbundel 1991, p. 111 e.v.) verwezen, waarin een bundeling van bezwaren als hierboven onder 5 bedoeld is te vinden. Het lijkt mij echter de vraag, of Brinkhof in dit opstel beoogde zich ook te keren tegen zodanig oordeel binnen het Beneluxgebied, nu hij in zijn opstel onder 6 aantekende: "Om te beginnen moeten we vaststellen dat de rechten wel op supra-nationaal niveau (Brinkhof spreekt hier over de Overeenkomst van Madrid en het Europees Octrooi-verdrag; t.K.) verkregen worden, maar dat het blijft gaan om nationale rechten, waarmee ik -om lange omschrijvingen te vermijden -ook de Beneluxrechten aanduid". Deze laatste lijken daarmee voor het opstel buiten de haken geplaatst, te meer als men dit citaat leest in verband met zijn opmerking in de aanhef onder 1: "Sinds 1971 resp. 1975 kan men in de Benelux zelfs geen exclusief nationaal merk-resp. modelrecht meer krijgen: het depot leidt tot een merk-en modelrecht in de drie Beneluxlanden".

7. Voor de feiten mag ik naar het arrest van de Hoge Raad verwijzen.

8. De toelichting met betrekking tot de onderhavige kwestie is in de voorafgaande instanties mager geweest, nu het debat slechts zijdelings daarop gericht was en de munitie kennelijk verschoten was in het geding, dat tot het onder 2 hierboven genoemde arrest van de Hoge Raad leidde. Ik mag korthedshalve verwijzen ook voor gegevens (waarbij Martens in Kluwers losbladige "Onrechtmatige Daad" VI, nr. 55 onder 7 en 8 en Westenberg onder lil, nr. 64a) naar de aan dat arrest voorafgaande conclusie onder 6.4 van Franx en de noot onder 3-18 van Verkade in de NJ-publicatie van dat arrest, waarin ook de vindplaatsen van de discussie naar aanleiding van dat arrest te vinden zijn, waarna nog Brinkhof m.b.t. inbreuken op buitenlandse octrooien in BIE 1992, p. 279-282.

9. Volledigheidshalve vermeld ik nog, dat het Hof te 's-Hertogenbosch in zijn thans bestreden arrest van 28 februari 1990 het gegeven verbod tot het gehele Beneluxgebied uitstreckte (door bekrachtiging van het desbetreffende oordeel van de President) in navolging van het Hof te 's-Gravenhage 4 februari 1988, IER 1988 nr. 18 p. 50 -dat tot het onder 2 hierboven genoemde arrest van de Hoge Raad aanleiding gaf -, doch dat het Hof te 's-Gravenhage in andere samenstelling bij arrest van 11 februari 1988, NJ 1989, 150 deze mo-

gelijkheid verwierp. Uit gepubliceerde rechtspraak blijkt overigens dat een verbod het gehele Beneluxgebied betreffende geregeld gegeven is, zonder dat daaraan veel woorden zijn gewijd. Ik verwijs naar de in de toelichting aan Uw Hof van de zijde van Mattelonder 7 opgegeven vindplaatsen.

10. In de toelichting aan de RIB (Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad) van 12 februari 1959 (15-1) deze stukken bevinden zich gebundeld in het Nederlands folio, inhoudende de Goedkeuringswet van 25 april 1963, Stb. 221 van het Benelux-Verdrag met de EW. (Eenvormige Wet) -wordt direct in de aanvang uiteengezet, dat de in de Benelux Economische Unie tot stand gebrachte eenheid tot bevordering van een vrij goederenverkeer op het Benelux-gebied de totstandkoming van een eenvormige merkenwet met daarin vervatte verdere voorzieningen vergt. Daarbij wordt in de derde alinea ter adstructie van de zonder deze voorzieningen bestaande situatie onder meer aangetekend: "... De inbreukactie houdt de grenzen gesloten, niettegenstaande de afschaffing van de administratieve hinderpalen voor de handel."

11. Deze toelichting heeft onder VI, p. 7, 8 van het Voorlopig Verslag van 31 maart 1960 (15-2) tot kritische vragen geleid, die -naar ik begrijp -in het Verslag van 21 november 1960 (15-3) onder B, p. 4-6 in hoofdzaak door de drie Regeringen werd gepareerd. De inzet van de eenvormige wet is te verhinderen dat justitiabelen door gebruikmaking van de Merkenwetten de geslechte muren op de Beneluxmarkt weer zouden optrekken.

12. Het gemeenschappelijk commentaar van de Regeringen op het verdrag en de wet geeft op overeenkomstige wijze deze strekking van verdrag en wet weer. Men zie de Basisteksten V, Toelichting, p. 26 e.v., ook opgenomen in Sch. en J. 47 (1987).

13. Zoals ook van de zijde van Mattel aan Uw Hof bij haar toelichting in het verlangde hiervan is aangevoerd, strekt elk nieuw merkrecht als gevolg van één depot zich dwingend over het gehele Benelux-gebied uit (Gemeenschappelijk Commentaar Regeringen, Basisteksten V, Toelichting, p. 28, Sch. en J. 47, 1987, p. 5; vgl. bijv. art. 5 lid 3, en art. 13 EW.), terwijl rechtsovergang van een merk slechts geldig is, als deze overgang -uit welke oorzaak ook -op het gehele Beneluxgebied betrekking heeft (art. 11 EW.).

14. Hierbij past eveneens de bijzondere bevoegdheidsregeling in de EW, artt. 14,27 en 37, op de naleving waarvan de rechter ingevolge art. 37 onder B EW ambtshalve moet letten en die in afwijking van het EEX (men zie art. 57) gelden. Vgl. Strikwerda, "Inleiding tot het Nederlandse IPR" (1990), nr. 253, p. 246. Ook al bestaat er binnen de tot bevoegdheid leidende, aangereikte aanknopingspunten keuzevrijheid (BenGH 16 december 1991 nr. A90/4, NJ 1992,596 met noot DWFV; RW 1991-1992, p. 742; IER 1992 nr. 12 p. 57 met noot SdW [BIE 1992, nr 99, blz. 379 met noot J.H.S. Red.]), toch gaat de regeling ervan uit dat een merkenkwesie voor het gehele gebied door de eenmaal aangewezen rechter wordt beslist. De regeling van de

verknochtheid leidt ook daartoe. Vgl. r.o, 10-17 van het zo juist aangehaalde arrest van uw Hof.

15. Zoals ik in mijn conclusie (onder 65) vóór BenGH 20 december 1988 A87/6, AB 1990,488 (Simon), gepubliceerd in Jurisprudentie BenGH (deel 9) 1988, p. 147 e.v. met betrekking tot het visum betoogde, is in het Beneluxverband voor de eenmaking van het recht niet gekozen voor supranationale organen maar voor een bevordering dat de nationale organen tot eenvormige beslissingen komen, die het gehele Beneluxgebied betreffen. Soms is daartoe samenwerking tussen de Beneluxstaten nodig. Men zie BenGH 15 april 1992, nr. A90/5, NJ 1992,618 (AHJS), R.W. 1992-1993, p. 112.

16. Daartegen bestaat in dit geval ook daarom minder bezwaar, omdat het toepasselijke materiële recht eenvormig is en het BenGH via de prejudiciële procesgang waakt voor eenvormige toepassing. Ik attendeer er in dit verband op dat de vraag van uitleg met name beperkt is tot de gevallen, waarin het gaat om een rechterlijk verbod dat op grond van de BMW gegeven is. Daarbuiten mist Uw Hof bevoegdheid.

17. Hieraan doet niet af, dat in art. 9 van het Benelux-Verdrag de rechtstreekse erkenning van het gezag van gewijsde van op de BMW steunende beslissingen slechts heeft vastgelegd voor de nietigverklaring van een merkendepot met toepassing van de artt. 14 of 27 BMW.

18. Het gaat hierin om een afwijking van art. 11 van het op 28 maart 1925 te Brussel tussen België en Nederland gesloten Bevoegdheids-en Executieverdrag (KB 29 juli 1929, Stb. 405), dat overigens intussen te dezer zake door het EEX (men zie art. 55) is vervangen. Vgl. Braun op de onder 21 hieronder aan te halen plaats. Gezien art. 57 van dit laatste Verdrag, wijkt art. 9 thans daarvan af. Vgl. Gielen-Wichers Hoeth, "Merkenrecht" (1992) nr. 306, p. 115/116 en nr. 989, p. 407. Het in het hieronder nader aan te halen Gemeenschappelijk Commentaar bedoelde Verdrag te Brussel van 24 november 1961, Trb. 1961, 163 heeft geen rechtskracht gekregen, omdat Luxemburg niet geratificeerd heeft en dit ook niet meer zal doen, naar men mag aannemen.

19. Blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen heeft men genoemde afwijking van de voormelde Verdragen tot deze kern beslissingen in het stelsel van de EW beperkt op grond van de volgende motivering: "Het is in het bijzonder noodzakelijk te waarborgen dat de rechtssituatie op het gebied van het bestaan, de geldigheid en de eigendom van merkenrechten in de drie landen dezelfde is. De eenheid van het Beneluxregister vereist dat de hierover gevallen rechterlijke uitspraken, zonder andere controle dan een formele verificatie van hun bestaan en definitief karakter, in de drie landen gezag van gewijsde bezitten en in het Beneluxregister worden ingeschreven". Men zie Basisteksten V, Toelichting, p. 30, 31, Sch. en J. 47 (1987), p. 15, 16.

20. Gelet op verschil in procesrecht, waaronder begrepen bewijsrecht, werd de toch al beperkte toets in de exequatur procedure van bedoeld verdrag, thans dus EEX, wel toelaatbaar geacht wanneer het om toewijzing van andere vorderingen op basis van de BMW zou

gaan, zoals in het geval van een verbodsvordering op basis van art. 13A BMW. Vgl. bijv. Komen-Verkade, "Het nieuwe Merkenrecht" (1990), nr. 150, p. 124; Van Dijk, "Merkenrecht in de Beneluxlanden" (1973), p. 18 onder 4.

21. In dit licht gaat r.n.l. te ver de aantekening van Braun in "Précis des Marques de Produits et de Service" (1987) onder 578, p. 472: "En revanche, en raison du principe de la souveraineté des Etats, une décision statuant sur la ressemblance entre une marque et un signe et interdisant par exemple l'usage de ce dernier, ne pourra étendre ses effets au-delà du territoire national dans lequel elle a été rendue, ce type d'action n'ayant pas été expressément visé par l'article 9 de la Convention Benelux en matière de marques de produits".

22. De vraag van uitleg betreft overigens niet het effect van een rechterlijk oordeel als in de vraag omschreven, doch de inhoud van dat oordeel. Zoals Franx in zijn onder 8 hierboven bedoelde conclusie reeds ter voorkoming van misverstand opmerkte, is "de hier bedoelde vraag niet een erkennings- of executievraag ... Het gaat er slechts om of de Nederlandse rechter bevoegd is tot het verbieden van bepaalde handelingen buiten Nederland. Zo ja, dan zou het verrichten van zulke handelingen in beginsel onrechtmatig zijn en grond voor het verbeuren van een dwangsom ...". Zo ook Van Nieuwenhoven Helbach in Dorhout Mees "Nederlands handels- en faillissementsrecht" 11, 8ste druk (1989), nr. 775, p. 307. Voor wat het daarbij toe te passen recht betreft, verwijs ik hierbij volledigheidshalve naar het hierboven onder 16 aangetekende.

23. Wanneer het verbod door de Nederlandse rechter tussen Nederlandse partijen is gegeven, zal executie of erkenning in één van de beide andere Beneluxlanden in de regel zelfs niet aan de orde komen.

24. Op de hierboven uiteengezette gronden, ontleend aan de historie van het Verdrag en de daarbij behorende EW, de strekking daarvan en het stelsel van het Verdrag en de EW, kom ik tot de conclusie dat het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de EW (BMW) niet eraan in de weg staat dat de rechter van een der verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13A EW (BMW) een verbod oplegt van gebruik van merk (ook) in de andere verdragsstaten.

25. Ik meen zelfs dat deze mogelijkheid binnen het Beneluxgebied op de bedoelde gronden positief in de bepalingen van het Verdrag en de EW besloten ligt. In deze zin onder meer ook: Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, "Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom" (1984), p. 105; Van Nieuwenhoven Helbach op de hierboven onder 22 aangehaalde plaats; Gielen-Wichers Hoeth, "Merkenrecht" (1992), nrs. 989-994, p. 407-409. Braun op de hierboven onder 21-23 besproken plaats lijkt in andere zin te oordelen. Ik verwijs verder naar de hierboven reeds aangehaalde literatuur. De conclusie strekt tot beantwoording van de door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde vraag van uitleg in de zin als hierboven onder 24 weergegeven.