

**Hoge Raad, 17 december 1993, Michelin****MERKENRECHT****Overgangsrecht gedogen – rechtstreekse werking richtlijn**

Art. 9 lid 1 van de onderhavige Richtlijn introduceert een scherpe regel omtrent rechtsverwerking, welke het geldende recht wijzigt. Door met betrekking tot de in dit geding beoordeelde, vóór de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten te anticiperen op die nieuwe regel, of door het geldende recht in overeenstemming daarmee uit te leggen, zou het hof het rechtszekerheidsbeginsel hebben geschonden

Het onderdeel betoogt onder aa. dat het ten tijde van het wijzen van 's hofs tussenarrest geldende recht overeenkomstig art. 9 van de Richtlijn inhoudt dat een merkhouder zijn merkrechten niet kan uitoefenen indien hij het gebruik van een later ingeschreven merk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren.

Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Weliswaar is de rechter volgens de in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 5 weergegeven rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG verplicht om de nationale wet, zolang deze nog niet aan een richtlijn is aangepast, zoveel mogelijk uit te leggen in overeenstemming met de bewoordingen en doelstellingen van de richtlijn, doch deze verplichting vindt volgens die rechtspraak haar begrenzing in de algemene rechtsbeginselen die deel uitmaken van het gemeenschapsrecht, en met name in het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht. Art. 9 lid 1 van de onderhavige Richtlijn introduceert een scherpe regel omtrent rechtsverwerking, welke het geldende recht wijzigt. Door met betrekking tot de in dit geding beoordeelde, vóór de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten te anticiperen op die nieuwe regel, of door het geldende recht in overeenstemming daarmee uit te leggen, zou het hof het rechtszekerheidsbeginsel hebben geschonden

**Beschermingsomvang woordmerk - depotvereiste vormgeving – vraag van uitleg**

Niet geregistreerde, onderscheidende vormgeving woordmerk: depot vereist voor verbodsrecht?

Indien de houder van een woordmerk dit merk gebruikt in een uitvoering waarvan de vormgeving onderscheidend vermogen bezit doch niet (als beeldmerk) is gedeponerd, belet het bepaalde in art. 12 onder A BMW hem dan zich krachtens art. 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW te verzetten tegen gebruik — als in deze laatste bepaling bedoeld — van een teken dat een zodanige gelijkenis vertoont met het merk in vorenbe-

doelde uitvoering, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht?

Vindplaatsen: NJ 1994, 573, m.nt. Gielen; IER 1994, nr. 4, p. 21

**Hoge Raad, 17 december 1993**

(Sniijders, Roelvink, Davids, Korthals Altes, Nieuwenhuis)

(...)

De vennootschap naar Frans recht Compagnie Générale des établissements Michelin, te Clermont-Ferrand, Frankrijk, eiseres tot cassatie, incidenteel verweerster, adv. mr. E.J. Dommering,

tegen

1. De besloten vennootschap naar Duits recht Michelin Besteck und Metallwaren-fabrikation Werner Michels, te Krefeld, Bondsrepubliek Duitsland,

2. C.M. Bongers Nijmegen B.V., te Nijmegen,

3. Alag International B.V., te Nijmegen, verweersters in cassatie, incidenteel eiseressen, adv.: mr. W.A. Hoyng.

(...)

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Eiseres tot cassatie — verder te noemen Michelin — heeft bij exploiten van 19, 22 en 26 aug. 1988 verweersters in cassatie — verder afzonderlijk te noemen Michels, Bongers en Alag, en gezamenlijk ook in de enkelvoudige vorm aan te duiden als Michels — in kort geding gedagvaard voor de president van de Rechtbank te Arnhem en de hierna in 5 onder (...) weergegeven vorderingen ingesteld.

Nadat Michels, Bongers en Alag tegen de vorderingen verweer hadden gevoerd, heeft de president bij vonnis van 28 okt. 1988 de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Tegen dit vonnis heeft Michelin hoger beroep ingesteld bij het Hof te Arnhem. Bij memorie van grieven heeft zij haar eis vermeerderd met de hierna in 5 onder (...) vermelde subsidiaire vordering. Michels, Bongers en Alag hebben incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij tussenarrest van 6 aug. 1991 heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de in het arrest onder 5.5 omschreven vraag betreffende de subsidiaire vordering van Michelin.

Bij eindarrest van 9 juni 1992 heeft het hof het vonnis van de president bekrachtigd.

(...)

**3. Beoordeling van de middelen in het principale beroep**

3.1.1. Het hof heeft in r.o. 5.2 van zijn tussenarrest vooropgesteld dat partijen het erover eens zijn dat Michelin haar merkenrechtelijke vorderingen doet steunen op art. 13 A, eerste lid onder 2, BMW. Vervolgens heeft het hof beslist dat de door Michelin aangevoerde omstandigheden niet voldoende zijn om aan te nemen dat aan Michelin als houdster van het merk Michelin schade kan worden toegebracht doordat in de Benelux door Michels bestek onder het merk Michelin op de markt wordt gebracht. De door het hof voor deze be-

slissing gebezigde gronden worden bestreden door de onderdelen 1. en 2. van middel ....

3.1.2. Onderdeel 1. klaagt in de eerste plaats over onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel dat de 'kans op verwarring (omtrent de herkomst) met produkten of bedrijf van Michelin zeer gering (is), nu Michelin produkten van een geheel andere aard verkoopt', en dat de 'mogelijkheid van associatie met produkten van Michelin, ook waar het gaat om kaarten en gidsen (...) nauwelijks aanwezig' te achten is.

De klacht faalt. Ook in het licht van de door Michelin gestelde feiten en omstandigheden — waaronder de omstandigheid dat het merk Michelin ook wordt gebruikt voor gidsen waarin bestek als klassering voor restaurants wordt gebruikt — kan niet worden gezegd dat de bestreden oordelen van het hof onbegrijpelijk zijn.

In de tweede plaats klaagt het onderdeel dat het hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd ten aanzien van 'de schadefactor bestaande in verminderde exclusiviteit van het merk of verwarring omtrent de herkomst'. Blijkens de namens Michelin gegeven schriftelijke toelichting (onder 13) moet deze klacht aldus worden begrepen dat het hof zijn afwijzend oordeel ten onrechte slechts heeft gebaseerd op het feit dat de aard van de produkten van partijen verschilt, zonder daarbij (overeenkomstig het arrest van het [Benelux-Gerechtshof van 1 maart 1975, NJ 1975, 472, in de zaak Claryn/Klarein](#)) in zijn overwegingen te betrekken dat het ook mogelijk is '*dat de waar, waarop het 'andere gebruik' van het merk (...) betrekking heeft, op zodanige wijze appelleert aan de zintuigen van het publiek, dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, daardoor in zijn aantrekkingskracht en 'kooplust opwekkend vermogen' wordt getroffen*'.

De klacht stuit reeds hierop af dat het hof kennelijk en begrijpelijkerwijs in de gedingstukken van Michelin niet de stelling heeft gelezen dat het door Michels verhandelde bestek zodanig aan de zintuigen van het publiek appelleert, dat het merk van Michelin daardoor voor de waren waarvoor het is ingeschreven, wordt getroffen in zijn aantrekkingskracht en kooplust opwekkend vermogen.

Het onderdeel kan dus niet tot cassatie leiden.

3.1.3. Onderdeel 2. van middel (...) strekt ten betoge dat het hof van zijn voormelde beslissing had dienen terug te komen op grond van het in r.o. 7.1 van zijn eindarrest overwogene.

Dit betoog gaat uit van een verkeerde lezing van laatstgenoemde overweging, zodat het onderdeel bij gebrek aan feitelijke grondslag niet kan slagen. In die overweging behandelt het hof immers niet de in r.o. 5.2 van zijn tussenarrest reeds ontkenkend beantwoorde vraag of reeds het enkele gebruik van het woord 'Michelin' voor het bestek van Michels inbreuk maakt op de ingeschreven woordmerken van Michelin, maar de daarvan de te onderscheiden, in het kader van Michels subsidiaire vordering gerezen vraag of het gebruik door Michels van het woord 'Michelin' in dikgedrukte kapitalen die vrijwel identiek zijn aan die welke Michelin

bij het gebruik van haar woordmerk pleegt te bezigen, kan leiden tot 'verwateringsschade' voor Michelin.

De rechtsklacht, vervat in de laatste zin van het onderdeel, mist eveneens feitelijke grondslag: het daar bedoelde onderscheid speelt in de gedachtengang van het hof geen rol.

3.1.4. Onderdeel 3. van middel (...) betoogt dat het hof bij de beoordeling van de primaire vordering ambtshalve had moeten betrekken alle door Michelin ten processe aangevoerde feiten en omstandigheden welke van belang konden zijn voor die vordering.

Dit betoog gaat niet op. Terecht heeft het hof zijn oordeel omtrent de primaire vordering niet mede gebaseerd op feiten en omstandigheden welke Michelin slechts ten grondslag had gelegd aan haar subsidiaire vordering die, zoals hiervoor vermeld, een andere vraag aan de orde stelde dan de primaire vordering.

Het onderdeel is derhalve tevergeefs voorgesteld.

3.2.1. Het hof heeft in zijn eindarrest beslist op de subsidiaire vordering van Michelin, welke berust op de stelling dat Michels door de presentatie van haar merk steeds meer 'opschuift' naar de presentatie van Michels werk. In r.o. 7.1 van dat arrest heeft het hof overwogen dat de gelijkenis tussen de door Michels gebezigde uitvoering van haar merk — het woord Michelin weergegeven in vrijwel identieke dikgedrukte kapitalen — en de door Michelin gebruikte uitvoering van haar merk Michelin in dikgedrukte kapitalen, van dien aard is ' dat zich de mogelijkheid van associatie met de produkten/diensten van Michelin zou kunnen voordoen, zulks met potentiële 'verwateringsschade' voor Michelin'.

In r.o. 7.3 van het eindarrest heeft het hof evenwel geoordeeld dat gegrond is het verweer van Michels dat aan Michelin — als inroepster van bescherming voor de betrokken, door het hof onderscheidend geachte uitvoering van haar merk Michelin in dikgedrukte kapitalen — deze bescherming niet toekomt omdat art. 12 A BMW voor een teken dat als merk kan worden beschouwd, een depot vereist. De strekking van dat voorschrift, aldus het hof, brengt mee dat het vereiste van een depot 'ook dient te gelden voor de onderscheidende uitvoering van een woordmerk, welke uitvoering evenzeer als merk in de zin van art. 1 BMW is te beschouwen'.

3.2.2. Onderdeel 1. van middel ... bestrijdt laatstbedoeld oordeel van het hof als onjuist. Het onderdeel stelt aldus een vraag aan de orde, welke niet kan worden beantwoord zonder uitlegging van art. 12 A in verbinding met de art. 1, 3 en 13 A, eerste lid onder 2, BMW. De Hoge Raad zal derhalve de hierna onder 6 te formuleren vraag aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording voorleggen.

3.2.3. Onderdeel 2. van middel ... strekt ten betoge dat het hof, nu de subsidiaire vordering van Michelin de feitelijke elementen voor een actie uit onrechtmatige daad wegens ongeoorloofde mededinging bevat, deze vordering (mede) daaraan had dienen te toetsen. Nu art. 12 A BMW — blijkens de zinsnede: 'welke vordering hij ook instelt' — geen onderscheid maakt tussen een op art. 13 A BMW gebaseerde vordering en een vorde-

ring uit onrechtmatige daad volgens het gemene recht, is ook voor de beoordeling van onderdeel 2. beantwoording van de hierna onder 6 te formuleren vraag noodzakelijk.

#### 4. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

4.1.1. De onderdelen a. en b. zijn gericht tegen de in r.o. 5.1 ('Rechtsverwerking') van 's hofs tussenarrest vervatte oordelen.

Onderdeel ... a. klaagt onder aa. dat 's hofs oordeel dat de door Michels gestelde feiten niet de conclusie rechtvaardigen dat Michelin jegens Michels te kennen heeft gegeven dat zij van haar toekomstige rechten afstand wenst te doen, onbegrijpelijk en irrelevant is, aangezien Michels geen beroep op afstand van recht had gedaan. De klacht mist belang nu het hof het door Michels gedane beroep op rechtsverwerking heeft behandeld.

4.1.2. Onder bb. en cc. richt het onderdeel rechts- en motiveringsklachten tegen hetgeen het hof ter motivering van zijn verwerping van het beroep op rechtsverwerking heeft overwogen.

Voor zover de klacht onder bb. ervan uitgaat dat een talmen met de uitoefening van rechten of een gebrek aan voortvarendheid met het in rechte geldend maken van rechten zonder meer een voldoende grond voor het aannemen van rechtsverwerking oplevert, berust zij op een onjuiste rechtsopvatting. De in de klacht subsidiair opgeworpen stelling dat het bedoelde talmen of gebrek aan voortvarendheid in het onderhavige geval een voldoende grond voor het aannemen van rechtsverwerking oplevert omdat 'Michelin zeer duidelijk de indruk (heeft) gewekt niet tegen het gebruik van het merk Michelin door Michels op te zullen treden', stuit reeds hierop af dat het hof, naar in zijn overwegingen besloten ligt, kennelijk niet aannemelijk heeft geacht dat die indruk inderdaad is gewekt.

4.1.3. De klachten onder cc. komen erop neer dat het hof heeft miskend dat Michels niet als enige grond voor het beroep op rechtsverwerking heeft aangevoerd dat Michelin met de uitoefening van haar rechten heeft getalmd of haar beweerde aanspraken niet met voldoende voortvarendheid geldend heeft gemaakt.

Ook deze klachten kunnen niet tot cassatie leiden. In de eerste plaats blijkt uit het slot van de bestreden overweging dat het hof een 'verder onderzoek' op dit punt niet opportuun heeft geacht omdat het kort geding daarvoor minder geschikt is en reeds een bodemprocedure aanhangig is. Het hof heeft hiermee te kennen gegeven dat het zich ervan bewust was dat door Michels ter ondersteuning van het beroep op rechtsverwerking meer weer (= werd...; red.) aangevoerd dan in r.o. 5.1 met zoveel woorden werd vermeld. Voorts is niet onbegrijpelijk dat het hof in elk geval de kern van het betoog van Michels aldus heeft begrepen dat Michelin heeft 'getalmd' en dat zij 'onvoldoende voortvarend is opgetreden'. In het licht van een en ander behoeft de onder cc. aangehaalde passages uit de pleitnota in eerste aanleg en de memorie van antwoord in appel het hof niet te weerhouden van zijn (voorlopig) oordeel dat het beroep van Michels op rechtsverwerking moet worden verworpen.

Onderdeel ... a. is derhalve tevergeefs voorgesteld.

4.2.1. Het hof heeft in r.o. 5.1 van zijn tussenarrest ook overwogen onvoldoende grond te zien voor anticipatie op de door de Raad van de EG op 21 dec. 1988 vastgestelde Eerste Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (Pb. 1989, L 40). Tegen deze overweging richt zich onderdeel ... b).

Het onderdeel betoogt onder aa. dat het ten tijde van het wijzen van 's hofs tussenarrest geldende recht overeenkomstig art. 9 van de Richtlijn inhoudt dat een merkhouder zijn merkrechten niet kan uitoefenen indien hij het gebruik van een later ingeschreven merk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren.

Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Weliswaar is de rechter volgens de in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 5 weergegeven rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG verplicht om de nationale wet, zolang deze nog niet aan een richtlijn is aangepast, zoveel mogelijk uit te leggen in overeenstemming met de bewoordingen en doelstellingen van de richtlijn, doch deze verplichting vindt volgens die rechtspraak haar begrenzing in de algemene rechtsbeginselen die deel uitmaken van het gemeenschapsrecht, en met name in het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht.

Art. 9 lid 1 van de onderhavige Richtlijn introduceert een scherpe regel omtrent rechtsverwerking, welke het geldende recht wijzigt. Door met betrekking tot de in dit geding beoordeelde, vóór de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten te anticiperen op die nieuwe regel, of door het geldende recht in overeenstemming daarmee uit te leggen, zou het hof het rechtszekerheidsbeginsel hebben geschonden.

4.2.2. Onder bb. betoogt het onderdeel primair dat de beslissing van het hof in strijd is met het recht zoals dit zal gelden ten tijde van het wijzen van 's Hogen Raads arrest, en wel met art. 14 bis lid 1 BMW. Dit betoog is onjuist. De bedoelde bepaling maakt deel uit van de wijzigingen van de BMW welke bij Protocol van 2 dec. 1992 (Trb. 1993 nr. 12) zijn overeengekomen tussen de drie Beneluxlanden. Dit protocol is volgens het in art. ... ervan bepaalde nog niet in werking getreden, zodat vermeld art. 14 bis nog niet als geldend recht kan worden aangemerkt.

Subsidiair wordt onder bb. betoogd dat 's hofs beslissing in strijd is met art. 9 van de Richtlijn, welk artikel, aldus dit betoog, na 1 jan. 1993 rechtstreekse werking heeft in de Benelux zolang de BMW niet aan de Richtlijn is aangepast. Ook dit betoog faalt. Zoals blijkt uit het in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 6 vermelde arrest van het Hof van Justitie van de EG in de zaak Marshall, volgt uit art. 189, derde alinea, van het EEG-Verdrag dat een richtlijn zonder nationale uitvoeringswetgeving geen verplichting aan particulieren kan opleggen.

4.2.3. Onderdeel ... b. betoogt onder cc. tevergeefs dat de beslissing van het hof in strijd is met de art. 30-36 van het EEG-Verdrag. Voor dit betoog is in het gemeenschapsrecht en in het bijzonder in de rechtspraak van het Hof van Justitie, vermeld in de conclusie van

het Openbaar Ministerie onder 6 (derde alinea), geen steun te vinden.

4.3. Onderdeel ... van het middel is voorgesteld onder de voorwaarde dat het principale cassatieberoep gegrond wordt geacht. Nu het al dan niet vervuld zijn van deze voorwaarde eerst zal kunnen worden vastgesteld nadat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan, moet het onderdeel thans onbesproken blijven.

### **5. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast**

(...) Michelin is reeds sedert het begin van deze eeuw een vermaard producent van banden voor voertuigen, zowel voor personenauto's als voor vrachtauto's. Tevens is zij sedert lange tijd actief in de metaalindustrie, waar men velgen voor banden van Michelin en metaal draad voor radiaalbanden produceert. In Nederland heeft Michelin sedert 1947 een vestiging (in 's...Hertogenbosch), welke zich toelegt op de productie van banden voor vrachtauto's, autobussen en bestelwagens.

(...) Michelin heeft ook een grote reputatie opgebouwd met het publiceren van kaarten, gidsen en plannen, waarvan inmiddels miljoenen exemplaren op de markt zijn gebracht. Deze toeristische dienstverlening is mede bekend geworden door de publicatie van de zogenaamde rode 'Guide Michelin', een gids met informatie over toeristische verblijfplaatsen, horeca-gelegenheden (het waarderingssysteem voor o.a. restaurants met sterretjes en bestekjes is zeer bekend), bezienswaardigheden etc.

(...) Zowel voor de onder (...) bedoelde waren als voor de onder (...) bedoelde waren en diensten is Michelin in de Benelux rechthebbende op merkschrijvingen van het woordmerk 'Michelin'. De oudste inschrijving dateert van juli 1968.

(...) De in de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde onderneming van Michels fabriceert sedert 1953 bestek onder haar handelsnaam en onder het woord/beeldmerk 'Michelin', welk merk soms is uitgevoerd tezamen met een gestyleerde puntmuts. Michels heeft voor dat merk in juni 1975 een internationaal merkdepot verricht, met werking voor o.a. de Benelux, welk depot berust op een Duitse merkschrijving van 28 mei 1966. Michels exporteert sedert 1956, aanvankelijk op zeer bescheiden schaal, doch later in toenemende mate, dit bestek naar Nederland; naar België exporteert Michels sedert 1960, en naar Luxemburg sedert 1956. Vanaf 1968 heeft Michels voor de export naar Nederland tussenpersonen ingeschakeld, met dien verstande dat gedurende de periode 1973-1981 de verhandeling in Nederland weer door Michels zelf ter hand is genomen.

(...) Bongers is tegenwoordig de Nederlandse importeur; Bongers draagt ook zorg voor de verdere verhandeling op de Nederlandse markt. Alag is een zustervennootschap van Bongers en heeft ook het voornemen Michelin-bestek in Nederland te verhandelen.

(...) Michelin heeft als voornaamste aanleiding voor het aanspannen van dit kort geding vermeld de afbeelding van Michels' bestek in een folder met betrekking tot een spaarzegelactie van Shell, in welke folder overi-

gens niet een merknaam bij of op het bestek werd gebruikt. Op aandringen van Michelin is Shell vervolgens gestopt met het aanbieden van het bestek; Michels zelf is, ook na sommaties van de zijde van Michelin, doorgegaan met het aanbieden, verkopen c.q. verder verhandelen van het bestek met het merk 'Michelin'. Het bestek wordt onder meer aangeboden in Albert Heijn supermarkten. Michelin en Michels zijn al eerder in gerechtelijke procedures tegen elkaar uitgekomen. In Engeland is enige jaren geleden de voorgenomen registratie van Michels' merk tegengehouden door een succesvolle actie van Michelin. In Duitsland verloor Michelin echter een door haar aangespannen inbreukprocedure.

(...) Stellende dat Michels door het exporteren naar Nederland c.q. de Benelux en door het importeren en verder verhandelen van bestek onder het woord/beeldmerk 'Michelin' direct en indirect inbreuk maakt op haar merkrechten, heeft Michelin in kort geding gevorderd: a. Michels te bevelen het gebruik van het teken MICHELIN voor of in verband met bestek te staken en gestaakt te houden; b. Michels te bevelen aan de raadsman van Michelin opgave te doen van de voorraden MICHELIN-bestek; c. Michels te bevelen opgave te doen van de namen en adressen van afnemers en van door deze afnemers ontvangen aantallen; d. Michels te bevelen haar afnemers te berichten dat op grond van een vonnis van de president Michels niet gerechtigd is het merk van Michelin voor bestek te voeren, en die afnemers te verzoeken nog in voorraad gehouden bestek te retourneren, onder aanbieding van daarmee verband houdende kosten; e. alles op verbeurte van een dwangsom.

De president heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd.

(...) In hoger beroep heeft Michelin haar eis vermeerderd (= vermeerderd...; red.) door subsidiair te vorderen dat aan Michels zal worden bevolen het gebruik van het teken MICHELIN met een lettertype dat visueel identiek is aan of in sterke mate visueel overeenstemt met het lettertype van het teken van Michelin, te staken en gestaakt te houden. Het hof heeft de primaire en subsidiaire vorderingen van Michelin niet toewijsbaar geoordeeld en het vonnis van de president bekrachtigd.

### **6. Vraag van uitleg van de BMW**

Indien de houder van een woordmerk dit merk gebruikt in een uitvoering waarvan de vormgeving onderscheidend vermogen bezit doch niet (als beeldmerk) is gedeponeerd, belet het bepaalde in art. 12 onder A BMW hem dan zich krachtens art. 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW te verzetten tegen gebruik — als in deze laatste bepaling bedoeld — van een teken dat een zodanige gelijkenis vertoont met het merk in vorenbedoelde uitvoering, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht...

### **7. Beslissing**

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor onder 6 geformuleerde vraag van uitleg van de BMW uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

### Conclusie Advocaat-Generaal Koopmans

(...)

1. In dit kort geding treedt de bekende Franse bandenfabrikant Michelin wegens merkinbreuk op tegen een Duitse vennootschap die sinds de jaren vijftig lepels, vorken en messen op de Nederlandse markt brengt onder de aanduiding 'Michelin-Besteck' (naar zij stelt op zijn Duits uit te spreken).

Michelin heeft haar vorderingen vooral doen steunen op art. 13A lid 1 onder 2 Benelux Merkenwet (BMW). Ingevolge die bepaling wordt als inbreukmakend beschouwd elk 'ander' gebruik (dan gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren) dat zonder 'geldige reden' van een overeenstemmend teken wordt gemaakt, wanneer daardoor aan de houder van het merk 'schade' kan worden toegebracht. Het verweer van Michels stelt daarnaast problemen van rechtsverwerking en van Europees gemeenschapsrecht aan de orde.

2. De feiten die door het hof als vaststaand worden aangenomen zijn de volgende (zie tussenarrest, r.o. 4; Pres., r.o. 2.1-2.5).

Eiseres tot cassatie, de vennootschap naar Frans recht Compagnie générale des établissements Michelin, is sedert het begin van deze eeuw een vermaard producent van autobanden voor personen- en vrachtauto's. Zij is tevens sinds lang actief in de metaalsector, door velgen en metaaldraad te vervaardigen voor haar eigen banden. Sedert 1947 heeft Michelin een vestiging in Den Bosch, waar alleen banden worden geproduceerd. Michelin heeft zich tevens een grote reputatie verworven door de publikatie van kaarten en gidsen, waarvan miljoenen exemplaren op de markt zijn gebracht. Deze toeristische dienstverlening is mede bekend geworden dank zij de rode 'Gide Michelin', een gids met inlichtingen over toeristische verblijfplaatsen, bezienswaardigheden en horeca-gelegenheden; daarbij wordt voor hotels en restaurants een wijd en zijd bekend waarderingssysteem gebezigd met sterren en bestekjes. Zowel voor de industriële produkten als voor de diensten is de Franse vennootschap in de Benelux rechthebbende op merkinschrijvingen van het woordmerk 'Michelin,' de oudste inschrijving dateert van juli 1968.

Verweerster in cassatie sub 1 (de beide andere verweersters zijn haar vertegenwoordigers in Nederland) is een vennootschap naar Duits recht, Michelin-Besteck und Metallwarenfabrikation Werner Michels geheten (hierna te noemen: Michels). Haar onderneming, die in Krefeld gevestigd is, fabriceert sinds 1953 bestek onder haar handelsnaam en onder het woordmerk 'Michelin'. Dit merk wordt soms, maar niet altijd, verbeeld met een puntmuts of een gestileerde puntmuts boven de letters (de puntmuts, zo is uitgelegd, symboliseert de Duitse Michel, de Duitse tegenhanger van de Franse Marianne). Voor dat merk heeft Michels in 1975 een

internationaal merkdepot verricht, met werking voor het Benelux-gebied; het depot berustte op een Duitse merkinschrijving van mei 1966. Michels exporteert haar bestek naar Nederland sedert 1956, aanvankelijk op bescheiden schaal doch later in toenemende mate. Ook naar België en Luxemburg wordt het bestek reeds lang geëxporteerd (resp. sedert 1960 en 1956).

3. Aanleiding tot het kort geding was een spaarzegelactie van Shell, waarbij het bestek van Michels, voorzien van het woordmerk 'Michelin', in de winkels bij de Shell-pompstations over de toonbank ging. Later bleek dit bestek ook in Albert Heijn winkels te worden aangeboden onder de vermelding: Michelin, drie sterren bestek. Na onderhandelingen tussen partijen is aan de sterrenaanduiding een einde gemaakt. Ook de spaarzegelactie behoort intussen tot het verleden.

Michelin heeft eerder een inbreukprocedure tegen Michels aangespannen in Duitsland, maar zij boekte daarmee geen succes. Wel is zij in staat geweest de voorgenomen inschrijving van het merk van Michels in Groot-Brittannië tegen te houden.

In de onderhavige zaak wees de President de gevraagde voorzieningen af (verbod van verdere inbreuk c.a.). In appel voegde Michelin een subsidiaire vordering toe, gebaseerd op de visuele overeenstemming van de lettertekens in het woord 'Michelin'. Het hof verwierp in zijn tussenarrest de grieven gericht tegen de beslissing van de president op de primaire vordering; met betrekking tot de subsidiaire vordering vroeg het nadere inlichtingen aan partijen; tevens verwierp het de grieven van Michels in het incidentele appel. In zijn eindarrest oordeelt het hof dat er onvoldoende grond is voor toewijzing van de subsidiaire vordering, zodat het tenslotte de uitspraak van de president bekrachtigt.

De arresten van het hof worden aangevallen met twee cassatiemiddelen in het principale beroep. Ook het incidentele beroep in cassatie kan bogen op twee middelen, waarvan het tweede slechts voorwaardelijk is ingesteld.

4. Ik zal beginnen met de behandeling van het eerste incidentele middel, omdat dit de verste strekking heeft. Het valt de overwegingen uit het tussenarrest aan die het hof tot het oordeel leiden dat Michels geen beroep kan doen op rechtsverwerking van de kant van Michelin (r.o. 5.1). Ik bespreek eerst onderdeel b.

Dit onderdeel betreft het beroep dat Michels heeft gedaan op art. 9 lid 1 van de Eerste richtlijn van de Raad, van 21 dec. 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (Pb. 1989, L40; tekst in S&J 47, 3e aanv. 1992, p. 506). Volgens die bepaling kan de houder van een ouder merk die het begriuk (= gebruik...; red.) van een later in dezelfde lidstaat ingeschreven merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, niet meer op grond van het oudere merk bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk, tenzij dit jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

Er dient van te worden uitgegaan dat de aangevoerde rechtsverwerking zich moet hebben afgespeeld voordat de dagvaarding in het onderhavige kort geding werd uitgebracht; dit is geschied op 19 aug. 1988, d.w.z. vóór de dag van vaststelling van de richtlijn. Het is

waarschijnlijk in het licht van die omstandigheid dat het hof volstaat met de overweging dat het geen grond ziet 'te anticiperen op de Europese Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten'. De termijn voor implementatie van de richtlijn verliep niet eerder dan op 28 dec. 1991 (zie art. 16).

5. Het middelonderdeel voert aan dat, ten tijde van het wijzen van het arrest van het hof (het tussenarrest dateert van 6 aug. 1991), het geldende recht in overeenstemming was, althans diende te zijn, met art. 9 van de richtlijn, en dat dit in elk geval zo zal wezen op het tijdstip waarop de Hoge Raad arrest zal wijzen, nu art. 14bis lid 1 BMW beoogt de merkenwetgeving op dit punt aan de richtlijn aan te passen.

Het laatste argument is in elk geval te speculatief om in cassatie dienst te kunnen doen. Het Protocol tot wijziging van de BMW is pas in dec. 1992 totstandgebracht (Trb. 1993, nr. 12) en het is nog niet in werking getreden; het moet nog door alle drie Beneluxlanden worden geratificeerd.

Het eerste argument lijkt mij onjuist. Het Hof van Justitie van de EG staat op het standpunt dat, wanneer de nationale wet nog niet aan een richtlijn is aangepast, de nationale rechter verplicht is om, binnen het raam van de beoordelingsvrijheid die hem in het nationale recht gelaten wordt, de nationale wet zoveel mogelijk uit te leggen in overeenstemming met de bewoordingen en de doelstellingen van de richtlijn. Zie zaak 14/83, Von Colson en Kamann, Jur. 1984, p. 1891. Deze verplichting van de nationale rechter vindt echter haar begrenzing in de algemene rechtsbeginselen die deel uitmaken van het gemeenschapsrecht, waartoe het Hof van Justitie met name rekent het rechtzekerheidsbeginsel (=rechtszekerheidsbeginsel...; red.) en het verbod van terugwerkende kracht. Zie zaak 80/86, Kolpinghuis, Jur. 1987 p. 3969; zie ook nt. C.W.A. Timmermans AA 1988, p. 329. Inachtneming van die begrenzing leidt er i.c. toe dat op de richtlijn geen beroep kan worden gedaan. Enerzijds vormt art. 9 lid 1, dat neerkomt op verval van recht na het bewust gedogen van gebruik van een jonger merk gedurende vijf jaar, een duidelijke breuk met het nationale regime zoals dat er tot heden heeft uitgezien. Anderzijds betrof de beslissing van het hof inzake de rechtsverwerking feitelijke omstandigheden die zich vóór de vaststelling van de richtlijn hebben voorgedaan. Het verbod van terugwerkende kracht staat dan in de weg aan toepassing van de richtlijnbevestiging via anticipatie of richtlijnconforme interpretatie, omdat door die toepassing aan de houder van het oudere merk door latere regelgeving, ook over een eerdere periode, rechten zouden worden ontnomen.

6. Het middelonderdeel werpt nog twee andere Europeesrechtelijke problemen op.

Het stelt in de eerste plaats de vraag aan de orde of aan art. 9 lid 1 van de richtlijn rechtstreekse werking toekomt, zodat die bepaling toepassing kan vinden voordat de nationale wet daaraan is aangepast. Het antwoord op die vraag moet evenwel ontkennend luiden, omdat rechtstreekse werking van richtlijnbevestigingen volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie niet in de ver-

houding tussen particulieren kan worden ingeroepen, nu de richtlijn op zichzelf, d.w.z. zonder nationale uitvoeringswetgeving, geen verplichtingen kan opleggen aan particulieren. Het Hof van Justitie leest dat in art. 189 a1. 3 EEG-Verdrag. Zie zaak 152/84, Marshall, Jur. 1986 p. 723.

Het middelonderdeel betoogt in de tweede plaats dat beslissing van het hof in strijd zou zijn met art. 30-36 EEG-Verdrag, omdat belemmering van de tussenstaatse handel op grond van rechten van industriële eigendom slechts toegelaten is als op die rechten een beroep wordt gedaan ter bescherming van het specifieke voorwerp van het merkenrecht, en omdat zulks niet het geval kan zijn nu Michelin het gebruik van de door Michels gedeponeerde merken in de Benelux meer dan vijf jaar lang bewust zou hebben gedoogd. Er is in het gemeenschapsrecht echter geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de stelling dat de term 'specifiek voorwerp' van het recht van industriële eigendom — die in de rechtspraak van het Hof van Justitie voorkomt — mede betrekking zou hebben op kwesties van verval of verwerking van rechten. De jurisprudentie van het Hof van Justitie suggereert eerder het omgekeerde: bij gebreke van harmonisatie op het terrein van de intellectuele eigendom is het de taak van de nationale wetgevers om de 'voorwaarden en modaliteiten' van de verleende bescherming te bepalen; de beschermings-termijnen zijn daaronder begrepen. Zie zaak 341/87, EMI Electrola, Jur. 1989 p. 79 (auteursrecht); zaak 144/81, Keurkoop, Jur. 1982 p. 2853 (tekeningen en modellen); zaak 35/87, Thetford Corporation, Jur. 1988 p. 3585 (octrooien). Zie voorts nt. Cohen Jehoram bij EMI Electrola in AA 1990 p. 552 e.v.

Nu de argumenten ontleend aan het Europese gemeenschapsrecht geheel op de grondslag van de jurisprudentie van het Hof van Justitie kunnen worden afgedaan, zie ik geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen overeenkomstig art. 177 al. 3 EEG-Verdrag.

7. Onderdeel a van het eerste incidentele middel betwist de overige gronden die het hof ertoe hebben gebracht het beroep op rechtsverwerking niet te honoreren.

Het onderdeel bestrijdt allereerst de overweging van het hof dat de door Michels gestelde feiten niet de conclusie kunnen rechtvaardigen dat Michelin jegens Michels te kennen zou hebben gegeven afstand te doen van haar toekomstige rechten. Het onderdeel klaagt dat Michels geen beroep op afstand van recht had gedaan maar op rechtsverwerking. Die klacht is op zichzelf juist, maar niet beslissend, nu het hof zijn oordeel over het ontbreken van rechtsafstand laat volgen door een drietal zinnen over het ontbreken van rechtsverwerking. Het onderdeel betwist vervolgens het oordeel van het hof dat de omstandigheid dat Michelin heeft getalmd met de uitoefening van haar rechten, c.q. weinig voortvarend zou zijn opgetreden, onvoldoende grond oplevert om rechtsverwerking aan te nemen. Het oordeel van het hof is echter juist: stilzitten alleen, zonder bijkomende omstandigheden, is nimmer voldoende geacht voor de vaststelling dat rechten zijn verwerkt. Zie

Losbl. Contractenrecht IV no. 350 en 354; R.P.J.L. Tjittes, Rechtsverwerking (Monografieën NBW, A6b) p. 26; Vranken WPNR 5998; HR 27 nov. 1987, NJ 1988, 342; HR 18 jan. 1991, NJ 1991, 272. Het onderdeel poogt deze klip te omzeilen door te stellen dat het talmen van Michelin gezien moet worden in het licht van de stelling van Michels dat Michelin 'de indruk zou hebben gewekt' niet tegen het merkgebruik van Michels te zullen optreden. In cassatie zou van de juistheid van die stelling moeten worden uitgegaan nu het hof daar niets over heeft vastgesteld. Deze gevolgtrekking lijkt mij echter te voortvarend: door te overwegen zoals het heeft gedaan geeft het hof juist te kennen geen geloof te hechten aan de stelling van Michels omtrent het indruk wekken. Het spreekt slechts van talmen en gebrek aan voortvarendheid en overweegt voor het overige dat voor verder feitenonderzoek in dit kort geding geen plaats is, temeer nu reeds een bodemprocedure wordt gevoerd.

8. Het onderdeel brengt tenslotte nog een motiveringsklacht in tegen 's hofs oordeel dat Michels zich in haar beroep op rechtsverwerking alleen op talmen en op gebrek aan voortvarendheid zou hebben gebaseerd. In het onderdeel wordt een aantal feitelijke stellingen van Michels herhaald waaruit zou blijken dat het om meer dan dat gaat. Dat het hof die stellingen heeft samengevat als talmen en gebrek aan voortvarendheid, lijkt mij — ook in het licht van de tekst van die stellingen, zelf — echter niet onbegrijpelijk. Die samenvatting behoefde ook geen nadere motivering, mede omdat aan de motivering in kort geding geen al te hoge eisen mogen worden gesteld.

Zie voorts Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (Zwolle 1992), nr. 997-1001, waar o.a. wordt opgemerkt dat de rechtspraak met betrekking tot verbodsacties bij merkinbreuk niet gauw rechtsverwerking aanneemt. Wel worden de gedragingen van de eisende merkhouders mede in aanmerking genomen bij de beoordeling van de vraag of hij schade kan lijden. Dat is wat het hof ook i.c. heeft gedaan, door te overwegen dat de traagheid waarmee Michelin in appel heeft geprocedeerd van belang is voor de beoordeling van het schade-element (tussenarrest, r.o. 5.2).

Ik kom zodoende tot de slotsom dat het eerste incidentele middel in al zijn onderdelen faalt.

9. De merkenrechtelijke problematiek komt aan bod in de beide principale middelen. Middel I valt de beslissing aan die het hof geeft op de primaire vordering; middel II betwist de beoordeling van de subsidiaire vordering in het eindarrest.

Nu de produkten die Michelin op de Nederlandse markt brengt niet 'soortgelijke waren' zijn als het bestek van Michels, heeft Michelin haar vorderingen doen steunen op art. 13A lid 1 onder 2 BMW. Het hof oordeelt in zijn tussenarrest dat deze bepaling de toewijzing van de primaire vordering niet rechtvaardigt. Het hof gaat daartoe niet in op de vraag of Michels 'zonder geldige reden' gebruik van haar merk had gemaakt, omdat het oordeelt dat Michelin in elk geval door dat gebruik geen 'schade' kan lijden.

De schade die Michelin had gesteld is verwateringschade: het gebruik van het woord 'Michelin' door Michels zou de exclusiviteit aantasten van het merk van Michelin en gevaar opleveren voor associatie, bijv. doordat consumenten zouden denken dat het bedrijf van Michels gelieerd is met Michelin. In zo verre is een zekere parallel aanwezig met de zaak Claeryn/Klarein (BGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472). Daar ging het om een allesreiniger met natuurlijke zeep, die door het gebruik van een nagenoeg gelijk woordmerk de aantrekkingskracht van het oudere merk voor jonge jenever zou kunnen aantasten. In de verhouding tussen bestek enerzijds, autobanden, velgen en reisgidsen anderzijds ligt die vermindering van kooplust opwekkend vermogen misschien minder voor de hand. Michelin betoogt echter dat juist de omstandigheid dat Michels bestek op de markt brengt een associatie met Michelinprodukten in het leven roept, nu in de rode gidsen van Michelin restaurants niet alleen worden gewaardeerd met sterren, om de culinaire kwaliteiten uit te drukken, maar ook met bestekjes (gekruste lepel en vork), ter kenschetsing van het geboden comfort.

Zie over verwatering voorts: Gielen-Wichers Hoeth nr. 1024-1028 en nr. 1226; Losbl. Onrechtmatige daad VI nr. 127; concl. Mr. Berger bij het geciteerde Claeryn-arrest. Zie voorts de casuïstiek vermeld bij Gielen-Wichers Hoeth nr. 1153-1154.

10. Het eerste onderdeel van middel I formuleert een rechtsklacht en een motiveringsklacht.

De rechtsklacht betoogt dat het hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd, omdat het erom zou gaan dat het merk Michelin voor de soort waren waarvoor het is ingeschreven in zijn aantrekkingskracht wordt getroffen c.q. dat verwarring omtrent de herkomst zou kunnen optreden. Deze klacht mist feitelijke grondslag omdat dit juist de maatstaf is die het hof hanteert: het hof stelt alleen feitelijk vast dat de kans op verwarring zeer gering is en dat de mogelijkheid van associatie met de produkten van Michelin, ook waar het om kaarten en gidsen gaat, nauwelijks aanwezig is (tussenarrest, r.o. 5.2).

Ook de motiveringsklacht is niet aannemelijk. Het hof heeft, anders dan het onderdeel betoogt, rekening gehouden met het feit dat Michelin haar merk gebruikt voor haar rode gidsen. Het oordeelt echter, op grond van de bijzonderheden van het geval, dat er nauwelijks een risico van associatie is, waarbij het ook betekenis toekent aan de omstandigheid dat Michels zich met haar produkten op een heel ander gebied beweegt dan Michelin. Deze laatste overweging steunt op de m.i. juiste gedachte dat verwarrings- en verwateringsrisico's afnemen naar gelang de afzetkanalen verder van elkaar verwijderd zijn.

11. Het tweede onderdeel van middel I valt dezelfde motivering van het hof aan met een klacht over tegenstrijdigheid. In zijn eindarrest bespreekt het hof de subsidiaire vordering van Michelin, gebaseerd op het gebruik van vrijwel identieke vetgedrukte hoofdletters in het woord 'Michelin'. Het hof stelt daarbij vast dat de gelijkenis tussen deze uitvoeringen van het woordmerk van dien aard is dat zich daardoor de

mogelijkheid van associatie met de produkten of diensten van Michelin zou kunnen voordoen, zodat verwateringsschade voor Michelin zou kunnen ontstaan (eindarrest, r.o. 7.1). Dat acht het hof echter niet beslissend, nu de uitvoering van het merk in vetgedrukte kapitalen door Michelin niet is gedeponereerd, zodat art. 12A BMW aan de toewijzing van Michelin's vordering in de weg staat (eindarrest, r.o. 7.3). Het middelonderdeel betoogt nu dat de constatering van verwateringsgevaar in deze passage het hof ertoe had moeten brengen terug te komen van zijn overweging in het tussenarrest waarin het de mogelijkheid van associatie nauwelijks aanwezig achtte (tussenarrest, r.o. 5.2). Met de raadsman van Michels (schrift. toel. p. 4-5) ben ik van mening dat de klacht de overwegingen van het hof verkeerd leest. De vraag welke in het tussenarrest wordt beslist is die of het gebruik van het woord 'Michelin' voor het bestek van Michels inbreuk maakt op de ingeschreven woordmerken van Michelin. Het eindarrest bespreekt een andere vraag, nl. die of het beeldmerk van Michelin, het woord 'Michelin' in vetgedrukte kapitalen, in de weg stond aan het gebruik dat Michels van haar woordmerk had gemaakt door het woord eveneens in vetgedrukte kapitalen te bezigen. Dat beeldmerk van Michelin was echter niet gedeponereerd. Het hof leest de stellingen die Michelin aan de subsidiaire vordering ten grondslag legt derhalve aldus dat het onderscheidend vermogen van het merk niet in het woord 'Michelin' gelegen is maar in de weergave van dat woord in een bepaald type letters. In verband daarmee is ook niet helemaal duidelijk wat het middelonderdeel bedoelt met de klacht dat bij de toepassing van art. 13A onder 2 geen onderscheid mag worden gemaakt tussen auditieve, begripsmatige en visuele gelijkenissen; deze nuancering wordt door het hof immers niet aangebracht.

De klacht faalt daarom, zodat niet onderzocht hoeft te worden of het hof in zijn tussenarrest een eindbeslissing heeft gegeven waar het niet van kon terugkomen.

12. In onderdeel 3 van middel I wordt betoogd dat bij het onderzoek door het hof van subsidiaire vordering in het eindarrest feiten naar voren zijn gekomen die het hof ambtshalve had moeten betrekken bij de beoordeling van de primaire vordering. Nu de subsidiaire vordering, in de ogen van het hof, op een ander probleem betrekking had dan de primaire vordering, is niet helemaal in te zien wat de klacht beoogt. Het gebezigde lettertype, waaromtrent het hof nieuwe feitelijke vaststellingen doet in het eindarrest, is in de gedachtengang van het hof immers van belang voor zover een beroep was gedaan op een beeldmerk, niet voor zover de gelijkenis van woorden door Michelin als inbreuk op haar merk werd gezien. Ook deze klacht kan daarom niet tot cassatie leiden.

13. Middel II betreft de verwateringsschade door het gebruik van vrijwel identieke vetgedrukte kapitalen. Onderdeel 1 komt op tegen het beroep dat het hof heeft gedaan op art. 12A BMW. Michelin stelt dat niet alleen een gedeponereerd merk moet worden beschermd, maar ook het gebruik dat van dat gedeponereerde merk wordt gemaakt — bijv. door een bepaald lettertype te bezigen

— ook al maakt dit specifieke gebruik geen deel uit van het depot.

Dit punt is in de literatuur omstreden. Vast staat dat het teken waarvan bescherming wordt ingeroepen op regelmatige wijze moet zijn gedeponereerd; zie Gielen-Wiechers Hoeth nr. 870. Meningsverschil ontstaat wanneer bescherming gevraagd wordt van een bepaald gebruik dat in het economisch verkeer van het teken wordt gemaakt en waarvan uit het merkdepot op zichzelf niet blijkt. Volgens sommige schrijvers kan het feitelijk merkgebruik niet bepalen waarin het onderscheidend vermogen van het merk schuilt. Aldus Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht II (8e dr. 1989) nr. 971; voorts Brinkhof en Van Nieuwenhoven Helbach BIE 1991 nr. 1 (p. 3-4), in een discussie naar aanleiding van HR 2 maart 1990 NJ 1991 nr. 148 (Tjoklat); m.nt. Verkade bij dit laatste arrest. Een soepeler standpunt huldigt J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding (Zwolle 1990) nr. 51-59.

14. In HR 20 nov. 1992 RvdW 261 (Dunhill) (NJ 1994, 388 m.nt. DWFV; red.) werden prejudiciële vragen over dit onderwerp gesteld aan het Benelux Gerechtshof. In die zaak ging het niet om de presentatie door middel van een bepaald lettertype maar door het gebruik van een bepaalde kleur; ook daar maakte de kleur geen deel uit van het gedeponereerde teken. Bij onderzoek bleek mij dat op deze prejudiciële vragen geen antwoord is te verwachten, omdat de zaak intussen is geroyeerd.

Het Benelux Gerechtshof heeft zich eerder uitgesproken over de omgekeerde casuspositie, die waarin het jongere merk op zichzelf niet overeenstemt met het oudere merk zoals dit is ingeschreven, maar waarin de presentatie van dat jongere merk dusdanig is dat overeenstemming ontstaat met het oudere merk. Zie BGH 1 juni 1978 NJ 1978, 480 ('Lady'). Aan de overwegingen van het Benelux Gerechtshof in die zaak is evenwel geen richtsnoer te ontleen voor de situatie waarin het oudere merk bescherming inroept voor een presentatie die niet als deel van het merk is ingeschreven, op grond van een gelijksoortige presentatie van het jongere merk. Onder deze omstandigheden is er m.i. aanleiding om een vraag omtrent de uitlegging van art. 12A BMW voor te leggen aan het Benelux Gerechtshof.

15. Onderdeel 2 van middel II verwijt het hof niet ambtshalve de rechtsgronden te hebben aangevuld door de subsidiaire vordering van Michelin tevens te beoordelen op grond van onrechtmatige daad. De feitelijke stellingen van Michelin zouden immers aantonen dat Michels zich schuldig maakte aan oneerlijke mededinging door haar merkgebruik langzaam op te schuiven in de richting van dat van Michelin.

Ook de beoordeling van deze klacht hangt af van de uitlegging van art. 12A BMW. Nu het hof ervan uitgaat dat art. 12A in de weg staat aan toewijzing van de subsidiaire vordering omdat het beeldmerk met de vetgedrukte kapitalen niet is gedeponereerd, vormt dezelfde bepaling ook een obstakel voor toewijzing van een vordering uit onrechtmatige daad. Art. 12A is in dit opzicht expliciet: 'niemand' kan, 'welke vordering hij

ook instelt', in rechte bescherming vragen voor een teken dat als merk wordt beschouwd maar niet als merk is gedeponeerd. Zie ook Gemeensch. Commentaar Regeringen op art. 12A (S&J 47, 4e dr. 1987, p. 82-84).

Onderdeel 2 kan daarom pas worden onderzocht nadat antwoord is ontvangen op de vraag van uitlegging van art. 12A.

16. Voor alle zekerheid ga ik nog kort in op het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep (tweede incidentele middel).

Geklaagd wordt dat de motivering van het hof op het punt van de verwateringsschade niet concludent is, nu zulk een schade slechts kan worden aangenomen als ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk of daaraan afbreuk wordt gedaan.

Het middel mist m.i. feitelijke grondslag. Door te overwegen (eindarrest, r.o. 7.1) dat het gebruik van de vetgedrukte kapitalen door Michels voor het woord 'Michelin' de mogelijkheid van associatie in het leven roept met de produkten en diensten van Michelin, en dat daardoor potentiële verwateringsschade ontstaat voor Michelin, geeft het hof te kennen dat aan de reputatie van het merk van Michelin afbreuk wordt gedaan door dit gebruik. Verwateringsschade komt daar immers op neer. Onder deze omstandigheden houdt ook de — niet nader toegelichte — klacht over schending van art. 30 e.v. EEG-Verdrag geen steek.

Wanneer het middel aan de orde mocht komen, zal het m.i. moeten falen.

17. Ik concludeer:

in het principale beroep:

tot het stellen van een prejudiciële vraag over de uitlegging van art. 12A Benelux Merkenwet aan het Benelux Gerechtshof;

in het incidentele beroep:

tot verwerping.

---