

Benelux Gerechtshof, 13 juni 1994, Wolf Oil v Century Oils - Champion

CHAMPION

MERKENRECHT

Gebruik – Exportmerk

dat voor de toepassing van artikel 13 onder A.1. BMW, dat anderen dan de merkhouders elk gebruik van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren verbiedt, niet ter zake doet of het merk enkel wordt gebruikt door het aan te brengen op waren die uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied, noch of binnen het Beneluxgebied deze van het merk voorzien waren buiten de onderneming van degene die het aanbracht, niet door het publiek kunnen worden waargenomen;

Vindplaatsen: BIE 1995, nr. 65; NJ 1994, 666

Benelux Gerechtshof, 13 juni 1994

(S.K. Martens, F. Hess, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, P. Marchal, Y. Rappe, P. Neleman en M. Lahousse)

NV Wolf Oil Corporation te Hemiksem, België, eiseres [in kort geding], advocaat Mr M. Goossens te Antwerpen, tegen

NV Century Oil Industries te Beersel-Huizingen, België, verweerster [in kort geding], advocaat Mr P. Depuydt te Brussel.

(...)

1. Gelet op de op 3 december 1992 door de Ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in kort geding, uitgesproken beschikking in de zaak 479/92 van de naamloze vennootschap Wolf Oil Corporation, verder te noemen Wolf Oil, gevestigd te Hemiksem, Georges Gilliotstraat 52, eiseres, tegen de naamloze vennootschap Century Oils Industries, verder te noemen Century Oils, gevestigd te Beersel-Huizingen, Heideveld 54, verweerster, bij welke beschikking overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, hierna te noemen het Verdrag, aan dit Hof een vraag van uitleg van de eenvormige Benelux-wet op de merken (BMW) wordt gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

2. Overwegende dat de feiten waarvan moet worden uitgegaan, blijkens de processtukken kunnen worden samengevat als volgt:

Wolf Oil is in het Beneluxgebied houdster van het merk Champion voor industriële oliën en vetten die door haar worden geproduceerd en in de handel gebracht.

Century Oils met maatschappelijke zetel in België brengt het merk Champion in haar werkplaatsen aan op de verpakkingen van haar eigen producten (industriële

oliën en vetten) die soortgelijk zijn aan die van Wolf Oil en uitsluitend voor de export zijn bestemd.

Wolf Oil heeft daarin aanleiding gevonden om in kort geding, op de voet van artikel 13 onder A.1. BMW, te vorderen dat Century Oils elk gebruik van het merk Champion zal worden verboden. Century Oils heeft tegen deze vordering aangevoerd dat zij het merk op vorenbedoelde producten aanbrengt op verzoek van haar Libanese afneemster, die in Libanon voor de desbetreffende waren tot dat merk is gerechtigd, dat dit aanbrengen geschiedt in haar bedrijfsruimten en dat de producten daarna worden geplaatst in blinde containers, zonder markeringen, om daarin te worden vervoerd naar de Antwerpse haven en vandaar te worden verscheept naar bedoelde afneemster. Volgens Century Oils blijkt daaruit dat zij van het merk Champion geen gebruik in de zin van voormelde bepaling maakt binnen het Beneluxgebied.

Ten aanzien van het verloop van het geding:

3. Overwegende dat de Ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in kort geding, bij evengenoemde beschikking van 3 december 1992 de volgende vraag heeft gesteld:

"Moeten de woorden 'elk gebruik' voorzien in art. 13.A.1 van de eenvormige Beneluxmerkenwet zo begrepen worden dat zij niet zouden toelaten dat een beschermd merk wordt aangebracht door een deelnemer aan het economisch verkeer, die er geen titularis van is, op producten uitsluitend bestemd voor de export buiten de Benelux, waarbij deze aldus geëtiketteerde producten niet zichtbaar zouden zijn buiten de onderneming van deze deelnemer, op het Beneluxgrondgebied?";

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een door de griffier gewaarmerkt afschrift van de beschikking van de Rechtbank van Koophandel heeft gezonden;

5. Overwegende dat Wolf Oil en Century Oil ieder een memorie en deze laatste nog een aanvullende memorie hebben doen indienen, eerstgenoemde door mr Marc Goossens en laatstgenoemde door mrs Richard Byl en Paul Depuydt;

6. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 14 juni 1993 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, voor Wolf Oil door mr Marc Goossens, advocaat te Antwerpen, en voor Century Oils door mr Paul Depuydt, advocaat te Brussel, die ieder een pleitnota hebben overgelegd;

7. Overwegende dat de **Eerste Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven** op 29 november 1993 schriftelijk conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht:

8. Overwegende dat in artikel 13 onder A BMW onder meer het volgende is bepaald: "Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren,

waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht";

9. Overwegende dat in de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat voornoemd artikel 13 onder A.1. in algemene bewoordingen is gesteld, welke zonder voorbehoud zien op elk gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, niet vereisen dat het gebruik waarneembaar is en geen onderscheid maken naar gelang de waren al dan niet voor export zijn bestemd;

10. Overwegende dat in de Gemeenschappelijke Toelichting op de eenvormige wet ten aanzien van artikel 13 het volgende is gepreciseerd: "*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. Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2) bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik plaats heeft in het economische verkeer en zonder geldige reden*";

11. Overwegende dat het Hof, dat zich daarbij op die Toelichting baseerde, in verschillende arresten met betrekking tot voormeld artikel 13 het begrip "gebruik" ruim heeft geïnterpreteerd;

12. dat immers uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de BMW ertoe strekt de merkhouder een zo ruim mogelijke bescherming te bieden tegen iedere inbreuk en dat daarbij geen andere eisen of voorwaarden kunnen worden gesteld dan die welke voortvloeien uit de tekst, de strekking of het systeem van de BMW;

13. Overwegende dat het nog opmerking verdient dat in het eerste lid van artikel 5 van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten onder de aan het merk verbonden rechten het recht is opgenomen het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk ingeschreven is, terwijl in het derde lid van artikel 5 wordt gepreciseerd dat krachtens het eerste lid met name kan worden verboden het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking (artikel 5.3.a)) en het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken (artikel 5.3.c));

14. dat in artikel 10 van genoemde richtlijn bovendien is bepaald dat als normaal gebruik van het merk door de merkhouder, waardoor het aan het merk verbonden recht gehandhaafd blijft, wordt beschouwd het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de Lid-Staat, uitsluitend met het oog op uitvoer;

15. Overwegende dat ten slotte dient te worden onderstreept dat het op 2 december 1992 door het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie opgestelde Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, waarbij genoemde wet aan vorenvermelde Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen wordt aangepast, voorziet in de vervanging van de artikelen 5 en 13 onder A door teksten waarin de bovenstaande bepalingen van de artikelen 5 en 10 van de richtlijn zijn verwerkt;

16. Overwegende dat uit het vorenoverwogene volgt dat voor de toepassing van artikel 13 onder A.1. BMW, dat anderen dan de merkhouder elk gebruik van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren verbiedt, niet ter zake doet of het merk enkel wordt gebruikt door het aan te brengen op waren die uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied, noch of binnen het Beneluxgebied deze van het merk voorziene waren buiten de onderneming van degene die het aanbracht, niet door het publiek kunnen worden waargenomen;

17. Overwegende dat daaruit volgt dat de aan het Hof gestelde vraag bevestigend dient te worden beantwoord;

Ten aanzien van de kosten:

18. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen;

19. dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen;

20. Gelet op de conclusie van de Eerste Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven;

21. Uitspraak doende op de door de Ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in kort geding, bij beschikking van 3 december 1992 gestelde vraag;

Verklaart voor recht:

22. Het binnen het Beneluxgebied door een ander dan de merkhouder aanbrengen van een merk op waren waarvoor dit merk is ingeschreven of op soortgelijke waren, levert gebruik op van dit merk in de zin van artikel 13 onder A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied en de van het merk voorziene waren buiten de onderneming van degene die het op de waren aanbracht, binnen het Beneluxgebied niet door het publiek kunnen worden waargenomen. (...).

Conclusie Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven

Wetsbepaling waarvan de uitleg wordt gevraagd

6. In artikel 13, onder A, van de eenvormige Beneluxwet is het volgende bepaald: "A. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door dit gebruik lijdt.

Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd".

Deze bepaling dient tegen die van artikel 5.3 van dezelfde wet te worden afgezet, welke in het verval van het recht op het merk voorziet voor zover er, onder de genoemde voorwaarden en gedurende de aangegeven tijdvakken, zonder geldige reden binnen het Benelux-gebied niet enig normaal gebruik (aucun usage normal) van het merk is gemaakt.

7. Het woord "gebruik" (in het Frans de woorden "emploi" en "usage") wordt in verscheidene andere bepalingen van de eenvormige wet, met name in de artikelen 4, 26 en 27, aangetroffen. Die (Franse) woorden hebben een zelfde algemene betekenis. De strekking ervan kan verschillen naar gelang van het doel van de bepaling waarin deze zijn vervat. Er bestaan evenwel overeenkomsten tussen die woorden.

Wanneer aldus een gebruik (Fr.: usage) door de merkhouder als normaal in de zin van artikel 5 wordt beschouwd en derhalve wordt geacht zich tegen het verval van het recht op het merk te verzetten, lijkt het mij dat zulk een gebruik dat onder dezelfde voorwaarden door een derde wordt gemaakt als een "gebruik" (Fr.: emploi) in de zin van artikel 13A dient te worden aangemerkt. Het omgekeerde is ook waar. Vandaar het belang die bepalingen met elkaar in verband te brengen.

8. Laten wij uit de tekst van artikel 13 onthouden dat dit algemeen, zonder voorbehoud, slaat op elk gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (13.A.1.); dat het tevens ziet op elk ander gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, voor zover het gebruik in het economisch verkeer en zonder geldige reden plaatsvindt (13.A.2.).

Later zullen wij bezien hoe artikel 13.A.2. door het Benelux-Hof is geïnterpreteerd. Opgemerkt weze alvast dat die bepaling, verre van het begrip gebruik van artikel 13.A.1. te beperken, dit uitbreidt tot situaties waarin in de voorheen bestaande wetten van de Beneluxlanden niet was voorzien.

Toelichting op de eenvormige wet

9. De toelichting op de eenvormige wet bevat geen omschrijving van het woord "gebruik" (in het Frans de

woorden "emploi" en "usage" die door elkaar worden gebruikt). Er mag van worden uitgegaan dat die woorden in hun traditionele betekenis in de eerdere wetten van de drie Beneluxlanden worden opgevat, waar het uitsluitend recht op het merk uit het eerste gebruik ontstond. Om de betekenis en de draagwijdte ervan te verduidelijken, dienen deze evenwel tegen de achtergrond van de nieuwe wet te worden geplaatst en te worden begrepen met inachtneming van de wil van de auteurs van de wet om deze tot situaties uit te breiden, waarin voorheen niet was voorzien.

10. In de toelichting op de eenvormige wet is ten aanzien van artikel 13 het volgende opgemerkt:

"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. Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2) bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik plaats heeft in het economisch verkeer en zonder geldige reden". NOOT 1

Het Hof dat zich ongetwijfeld op die overwegingen van de toelichting baseerde, heeft het begrip "gebruik" in verschillende arresten ruim geïnterpreteerd. NOOT 2

Rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof

11. Aan het Hof is nog geen gelijkaardige vraag van uitleg voorgelegd als het van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel afkomstige verzoek. Toch is het naar gelang van de bij hem aanhangig gemaakte gevallen herhaaldelijk ertoe gebracht een aantal aspecten van de begrippen gebruik en normaal gebruik nader toe te lichten.

12. Het antwoord dat het Hof op de gestelde vraag zal geven, is van groot belang. Zoals door Gielen en Wichers Hoeth wordt onderstreept, zijn in de Benelux vele ondernemingen gevestigd, die van export leven en waarvan de commerciële activiteiten niet of nauwelijks gericht zijn op de Benelux-afzetmarkt. Voor hen is het van groot belang te weten of en hoe bescherming van hun daarbij gehanteerde merken kan worden gehandhaafd. NOOT 3

13. Bij het bestuderen van de jurisprudentie van het Hof is omzichtigheid geboden en dient steeds het onderscheid voor ogen te staan, dat in artikel 13 wordt gemaakt tussen het gebruik dat als zodanig een inbreuk op het uitsluitend recht van de merkhouder vormt (13.A.1.) en het gebruik dat enkel zulk een inbreuk oplevert, wanneer de in artikel 13.A.2. gestelde voorwaarden zijn vervuld. Na dit te hebben gezegd, volgen hierna de voornaamste door het Hof gewezen arresten betreffende de begrippen gebruik in de zin van artikel 13.A.:

14. - Arrest van 1 maart 1975, Colgate-Palmolive/Bols, zaak A 74/1. NOOT 4

In dat arrest is door het Hof voor recht verklaard dat in artikel 13.A.2. voor het verzet van een merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, behalve

de in genoemd artikel opgenomen voorwaarden, niet als vereiste is gesteld dat door het gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk en dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen.

In de motivering van genoemd arrest onderstreept het Hof dat de omstandigheid dat de wetgever merken als onderscheidingstekens voor waren heeft omschreven, niet betekent dat hij de beschermingsomvang van het uitsluitende recht dat door de houder van het merk wordt verkregen, tot de onderscheidende kracht van het merk heeft willen beperken; dat uit de toelichting op artikel 13 in de toelichting op de eenvormige wet volgt dat het uitsluitende recht een grotere draagwijdte heeft dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is, wat betekent dat de beschermingsomvang van het merk ruimer is dan nodig is om het merk te beschermen tegen aantasting van zijn onderscheidende kracht en ter voorkoming van het gevaar dat bij het publiek omtrent de herkomst der waren verwarring zou ontstaan.

Mij dunkt dat uit dat arrest blijkt dat het merk als zodanig tegen iedere inbreuk is beschermd voor zover de in de wet gestelde voorwaarden zijn vervuld; dat andere eisen c.q. voorwaarden niet kunnen worden toegevoegd aan die welke in de wet zijn bepaald. De doctrine van dit arrest lijkt mij van overeenkomstige toepassing op zowel artikel 13.A.2. als artikel 13.A.1. te moeten zijn.

15. - Arrest van 29 juni 1982, Hagens Transporten-Jacobs/Niemeyer, zaak A 81/5. NOOT 5

Het Hof verklaart voor recht dat "onder gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken in de zin van (artikel 13.A) moet worden verstaan het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming".

In die beslissing wordt de nadruk gelegd op de hoedanigheid van degene die zich van het merk bedient. Het Hof was immers verzocht te verklaren of van de bloot vervoerder kon worden gezegd dat hij zich van het merk bediende.

16. - Arrest van 9 juli 1984, Nijs c.s./Ciba-Geigy, zgn. arrest-"Tanderil", zaak A 82/2. NOOT 6

In dit arrest wordt een belangrijke verduidelijking m.b.t. het hierboven aangehaalde arrest in de zaak Hagens-Jacobs/Niemeyer aangebracht. Hierin worden de beide aspecten van artikel 13.A. onderscheiden en wordt gepreciseerd dat voor de toepassing van artikel 13.A.1. de woorden "gebruik voor de waren" zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren, terwijl voor de toepassing van artikel 13.A.2. onder "elk ander gebruik" moet worden verstaan zich van een merk of teken bedienen "in het economisch verkeer" in de zin van deze bepaling.

In voormeld arrest wordt bovendien de betekenis van de uitdrukking "gebruik in het economisch verkeer" gepreciseerd, waarbij deze wordt geplaatst tegenover het gebruik met een uitsluitend wetenschappelijk doel

of in de particuliere sfeer, zonder economische betekenis.

In het arrest wordt tevens overwogen dat de in artikel 13.A.2. toegekende bevoegdheid zeer ruim is geformuleerd en bescherming verleent tegen elk ander gebruik; dat deze ertoe strekt om de merkhouder door een uitbreiding van de voorheen bestaande bescherming beter dan vroeger in staat te stellen zich op grond van zijn uitsluitend recht op het merk te verzetten tegen feiten die een werkelijke en onrechtvaardige inbreuk op het merkrecht vormen.

Uit dat arrest wordt door Gielen en Wichers Hoeth afgeleid dat voor de toepassing van artikel 13.A.2. de openbaarheid geen voorwaarde voor gebruik is. NOOT 7

17. - Arrest van 7 november 1988, Omnisport/Bauweraerts, zaak A 87/3. NOOT 8

In dit arrest zijn de voorwaarden bepaald, waaronder het gebruik van een handelsbenaming of handelsnaam kan worden aangemerkt als gebruik van een merk in de zin van artikel 13.A.1. Daarin wordt in dit verband beslist dat de wijze waarop het publiek dat gebruik zal opvatten, in aanmerking dient te worden genomen.

Naar mijn mening mag uit dat - specifieke - arrest niet worden afgeleid dat het gebruik per se openbaar moet zijn of door het publiek moet worden waargenomen.

18. - Arrest van 6 november 1992, Valeo/Automotive Products Benelux, zaak A 89/1. NOOT 9

In dit arrest is beslist dat sprake is van gebruik in de zin van artikel 13.A.1., wanneer gereviseerde en/of gereconditioneerde waren onder het oorspronkelijk merk in de handel worden gebracht, behalve wanneer de revisie en/of reconditionering leidt tot een zodanige wijziging dat de waren niet meer behoren tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren.

19. Tevens kan melding worden gemaakt van twee arresten waarin door het Hof de vereiste voorwaarden zijn gepreciseerd, opdat het gebruik door een derde van een anders merk gebruik van het merk in het economisch verkeer in de zin van artikel 13.A.2. zou opleveren:

- Arrest van 2 februari 1983, R.S.L./Chrompack, zaak A 82/1. NOOT 10

De gestelde vraag is als volgt door het Hof beantwoord: "Degene die zich van een anders merk bedient door in een publicatie, ter bevordering van de afzet van zijn eigen waar, aan te geven dat bij het vervaardigen van die waar gebruik is gemaakt van onder dat merk in het economisch verkeer gebracht materiaal, maakt van het merk gebruik in dat verkeer".

- Arrest van 23 december 1985, Openbaar Ministerie en Unbas/de Laet, zgn. arrest-"Adidas", zaak A 83/4. NOOT 11

Dit arrest heeft betrekking op het gebruik door anderen van een gedeponeerd teken louter ter versiering van door hen onder hun eigen merk verhandelde waren.

20. Dient voorts het arrest van 27 januari 1981, Turmac/Reynolds, zaak A 80/1, te worden geciteerd, dat het begrip normaal gebruik in de zin van artikel 5.3. van de eenvormige wet betreft. NOOT 12

Blijkens dit arrest is ter voorkoming van verval van het recht op het merk in de regel vereist dat het desbetreffende teken binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouder in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Opdat het gebruik van het merk als normaal gebruik zou kunnen worden beschouwd, is bovendien beslissend of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, in onderling verband beschouwd, in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden.

In de conclusie vóór dat arrest wordt door Advocaat-Generaal Berger erop gewezen dat de ratio van de gebruiksverplichting is gelegen in de aard van het merk zelf dat in zijn verschillende functies zelfstandiger is geworden. Aldus is het merk als drager van recht aanvaardbaar. Met andere woorden, indien het merk niet de hem toebedeelde rol vervult, indien het niet de functies vervult waarvoor het bestaat en is erkend, dan behoort het niet meer te worden beschermd. NOOT 13

21. De in deze zaak gestelde vraag vindt geen uitputtende beantwoording in de verschillende benaderingen van het begrip "gebruik" (Fr.: emploi en usage) door het Hof, waarbij het om deelbenaderingen gaat nu deze zijn beperkt tot de gestelde vragen en de feitelijke achtergrond waartegen deze zijn geplaatst. Het kwam mij evenwel nuttig voor uit de motivering van evengenoemde arresten en de conclusies van de advocaten-generaal de hoofdideeën te halen, welke door het Hof uit de tekst en de geest van de eenvormige wet zijn gedistilleerd en die hem bij zijn interpretatieve taak hebben geleid.

Het gaat met name om:

- de aard en het object van het uitsluitend recht op het merk,
- de functies van het merk,
- de beschermingsomvang van het merkrecht,
- het verband tussen de functies van het merk en de beschermingsomvang van het uitsluitend recht.

22. Aard en object van het uitsluitend recht op het merk.

Zoals Advocaat-Generaal Berger in de door hem genomen conclusie vóór het arrest van 1 maart 1975, Colgate-Palmolive/Bols benadrukte, waarbij hij Van Nieuwenhoven Helbach citeerde:

"Gaat het immers om het uitsluitend recht op een merk, dan is niet slechts een bepaald gebruik van dat merk object van het recht, maar dat merk als zodanig, als ware het eigendom van de gerechtigde. Ieder gebruik, dat van dat merk kan worden gemaakt, blijft in dat geval aan de gerechtigde voorbehouden". NOOT 14

23. Functies van het merk.

Iedereen is het erover eens dat het merk verschillende functies vervult. Eerste functie is de identificatiefunc-

tie. Het is niet de enige. Bovendien de onderscheidingsfunctie worden gewoonlijk de herkomstfunctie, de kwaliteits- of garantiefunctie, de reclamefunctie genoemd. Algemeen wordt aangenomen dat die verschillende functies van de eerste functie zijn afgeleid. NOOT 15

24. Beschermingsomvang van het merkrecht.

Het lijdt geen twijfel dat de auteurs van de eenvormige wet de beschermingsomvang van het merk tegen mogelijke inbreuken zo ruim mogelijk hebben willen uitbreiden. Dit brengt dan ook mede - zoals Advocaat-Generaal Krings schrijft - dat de bepaling van artikel 13, zowel A.1. als A.2., zeer ruim dient te worden uitgelegd. NOOT 16

25. Verband tussen de functies van het merk en de beschermingsomvang van het uitsluitend recht.

Advocaat-Generaal Berger schrijft in dit verband: "Met name nu is de beschermingsomvang van een merk in art. 13 BMW, vergeleken bij het vroegere recht aanzienlijk verruimd. Naar het mij voorkomt, is in deze verruiming aansluiting gezocht op de ontwikkeling van de functie van het merk, welke vooral na de tweede wereldoorlog in een stroomversnelling is geraakt". NOOT 17

Ik kom later nog op die verschillende aspecten van het merkenrecht terug.

Rechtsleer

26. Hoe worden nu de uitdrukkingen "elk gebruik" in artikel 13 en "normaal gebruik" in artikel 5, met name wanneer die termen waren betreffen, die uitsluitend voor de uitvoer zijn bestemd, in de Belgische en Nederlandse literatuur geïnterpreteerd.

Belgische literatuur

27. Voor A. Braun moeten de woorden "elk gebruik" in hun ruimste betekenis worden opgevat. Hij schrijft: "Par tout emploi, la loi uniforme entend non seulement la contrefaçon et l'imitation ... mais aussi l'usage d'une marque contrefaite, son apposition ou altération frauduleuse ou encore la vente, la mise en vente ou en circulation du produit revêtu de la marque contrefaisante. En ce qui concerne l'exportation, l'apposition d'une marque contrefaisante sur des produits destinés à être exportés hors de Belgique ou du Benelux porte atteinte aux droits du titulaire de la marque contrefaite ... L'apposition d'une marque contrefaisante sur un produit n'est-elle pas l'acte de contrefaçon par excellence?". NOOT 18

28. Omtrent het normaal gebruik van het merk schrijft A. Braun nog: "Si l'usage normal de la marque doit être réalisé sur le territoire Benelux - c'est l'évidence - suffit-il d'apposer la marque sur les produits en vue de leur exportation ou faut-il, en outre, comme le soutient une partie de la doctrine néerlandaise, que les produits soient écoulés sur le marché du Benelux?"

Nous ne pouvons partager cette dernière opinion car il nous paraît que le premier acte d'usage d'une marque est précisément le fait de l'apposer sur le fabricant; tout comme, ainsi que nous l'avons relevé plus haut à propos de la contrefaçon, l'acte le plus caractéristique de celle-ci est l'apposition du signe contrefaisant sur un

produit n'emanant pas du titulaire de la marque". NOOT 19

29. In zijn overzicht van jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof verstrekt A. de Caluwe belangwekkende toelichtingen bij het normaal gebruik en het verband tussen gebruik en de functies van het merk en schrijft hij, refererend aan de zienswijze van Advocaat-Generaal Berger in de zaak A 80/1, volgens welke m.b.t. het gelijkstellen van het enkele aanbrengen van het merk met normaal gebruik merken worden bedoeld op waren die uitsluitend voor export zijn bestemd, het volgende:

"Il est actuellement constant en doctrine et en jurisprudence que cette apposition sur le territoire du Benelux à l'occasion d'une activité exclusivement tournée vers l'exportation constitue non seulement une atteinte à la marque de titulaire, mais même une contrefaçon qui est une acte d'usage incontestable".

Die auteur laat zich genuanceerder over het begrip normaal gebruik uit. Naar het ons voorkomt ten onrechte. NOOT 20

30. Th. Van Innis is naar aanleiding van een gedetailleerde studie van de geschiedenis van de eenvormige wet van mening dat daaruit blijkt dat het enkele aanbrengen van het merk in het Beneluxgebied, zonder dat de waren daadwerkelijk in de handel worden gebracht, ontegenzeggelijk als normaal gebruik van het merk kan worden aangemerkt. NOOT 21

31. Van Innis verwijst in dit verband naar de zienswijze van M. Gotzen, volgens welke de tegengestelde stelling tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden in het kader van de bescherming zoals deze is bepaald in artikel 6 quinquies van het Unieverdrag van Parijs, de bescherming die is verbonden aan het internationale merk in de zin van de Overeenkomst van Madrid, alsmede in het geval dat een geldige inschrijving in het land van oorsprong van een merk door een nationale reglementering zou zijn vereist. NOOT 22

32. Volgens L. van Bunnan is de uitsluitende bevoegdheid om een merk aan te brengen absoluut; op grond daarvan moeten concurrerende derden zich ervan onthouden het desbetreffende merk op hun waren aan te brengen. NOOT 23

33. M. Deliege-Sequaris schrijft: "l'article 13.A.1. met en place un système de protection qui ne laisse au tiers aucune porte de sortie: cet automatisme convient parfaitement à la protection de la fonction d'indication d'origine de la marque. L'atteinte à cette fonction par un emploi pour des produits identiques ou similaires lèse, en effet, à la fois les intérêts du titulaire de la marque, des consommateurs et de la société dans son ensemble: la somme de tous ces intérêts l'emporte largement sur l'inconvénient imposé au tiers qui se voit interdire de se servir pour ses propres produits du signe utilisé par le titulaire; elle justifie aussi que l'interdiction s'applique sans exception". NOOT 24

Nederlandse literatuur

34. Het compleetste en recentste Nederlandse werk over merkenrecht is dat van Ch. Gielen en wijlen L. Wichers Hoeth, "Merkenrecht", uitg. 1992.

Volgens die auteurs is de heersende leer dat het enkele aanbrengen van het merk op de waar of zijn verpakking gebruik is in de zin van artikel 13.A.1. Wij menen - schrijven zij - dat het enkele aanbrengen van het merk op de waar behoort tot de uitsluitende rechten van de merkhouders. Het is immers de eerste handeling die een zich bedienen van het merk inhoudt. NOOT 25

Gielen en Wichers Hoeth steunen daarbij op de Europese Richtlijn betreffende het merkenrecht, alsmede op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Daarin vinden zij natuurlijk geen uitlegging van de eenvormige Beneluxwet. Veeleer leiden zij daaruit af dat gebruik van het merk en aanbrengen van het merk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; aanbrengen zonder gebruik is niet mogelijk.

35. Levert het aanbrengen van het merk voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren gebruik in de zin van artikel 13.A.1. van de eenvormige wet op, wanneer dat gebruik in het Beneluxgebied niet waarneembaar is? Gielen en Wichers Hoeth beantwoorden die vraag bevestigend en steunen daarbij met name op het begrip gebruik zoals dat hierboven is omschreven en op de rechtsleer van de arresten van het Benelux-Gerechtshof in de zaken Hagens-Jacobs/Niemeyer NOOT 26 en Nijs/Ciba-Geigy (zaak-Tanderil). NOOT 27 Tevens verwijzen zij naar het hiervoren uiteengezette standpunt van Braun. NOOT 28

36. Volgens Gielen en Wichers Hoeth zijn vrijwel alle schrijvers het erover eens dat gebruik van exportmerken normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 5.3 van de eenvormige wet kan opleveren. NOOT 29 Zij preciseren dat enkele schrijvers met name met betrekking tot de toepassing van artikel 5.3 een tegengestelde zienswijze tot uitdrukking brengen.

37. Gielen en Wichers Hoeth verklaren die zienswijze niet te kunnen onderschrijven en refereren daarbij met name aan een ongepubliceerd vonnis van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 23 juni 1978, dat zij analyseren en waarvan zij de rechtsleer goedkeuren. Samengevat steunen zij op de geschiedenis van de eenvormige wet, de studie van het arrest Turmac/Reynolds, NOOT 30 de opvattingen van Braun en Van Innis, de consequenties van de tegengestelde stelling en ten slotte op de Europese Richtlijn. NOOT 31

38. De voornaamste door de aanhangers van de tegengestelde stelling aangevoerde redenen NOOT 32 zijn in een notitie van Goosen uiteengezet. Samengevat zijn die redenen de volgende:

- De tekst van artikel 5.3. waarin is bepaald dat het merk bij niet-verantwoord uitblijven van normaal gebruik in het Beneluxgebied vervalst.

- De uitlegging van artikel 5.3. door het Benelux-Gerechtshof in het arrest Turmac/Reynolds, namelijk dat in de regel vereist is dat het ter onderscheiding van de waar dienende teken in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke

door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden.

- De identificatiefunctie van het merk. Die functie wordt niet vervuld door de uitvoer van waren onder zodanige omstandigheden dat het merk voor het publiek niet zichtbaar wordt c.q. kan worden.

- Het territorialiteitsbeginsel.

- Geen ratio voor de bescherming van een teken dat geen enkele rol in het economisch verkeer van de Beneluxlanden speelt.

- De van vóór de eenvormige wet daterende rechtspraak van de Hoge Raad.

- De rechtsvergelijking.

39. Ik zal in de volgende bespreking nader bij die diverse punten stilstaan. Het komt mij evenwel nuttig voor er alvast op te wijzen dat Goossen erkent dat een strikte toepassing van de door hem verdedigde stelling tot nadelige situaties zou kunnen leiden en uiteindelijk toegeeft dat artikel 5.3. de rechter voldoende ruimte biedt om de regels soepel toe te passen.

Rechtspraak

40. In de Nederlandse literatuur worden doorgaans drie aan de eenvormige wet voorafgaande arresten van de Hoge Raad geciteerd: Hoge Raad, 15 juni 1928, NJ, 1928, nr. 1604; 4 januari 1963, NJ, 1963, nr. 37; 30 december 1963, NJ, 1965, nr. 286.

Alleen in het arrest van 4 januari 1963 wordt duidelijk een standpunt ingenomen over de aan het Hof voorgelegde vraag, waarbij is gesteld dat hij die uitsluitend met het oog op uitvoer van een merk gebruik maakt zonder daarbij in de openbaarheid te treden, geen gebruik ervan maakt ter onderscheiding in het eigen land van waren.

Ik kan niet alle beslissingen van de feitenrechters in Nederland aanhalen. De meest relevante zijn vermeld in het werk van Gielen en Wichers Hoeth op de hierboven aangegeven bladzijden.

De Nederlandse rechtspraak, zowel van de Hoge Raad als van de feitenrechters, is verre van unaniem. Als het op 29 maart 1993 door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gewezen arrest waarbij een vonnis van 12 mei 1992 van de President van de Arrondissementsrechtbank van dezelfde stad wordt vernietigd - welk arrest door de raadsman van Wolf Oil Corporation is ingediend - erop wordt nagelezen, mag men zich afvragen of in de jurisprudentie van dat land niet de door de Europese Richtlijn uitgestippelde weg wordt ingeslagen. In dat arrest wordt overwogen dat noch in de tekst van artikel 13.A.1., noch in de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof een aanwijzing is te vinden dat aan het gebruik van het merk de eis moet worden gesteld dat het merk in de Benelux in de openbaarheid treedt of waarneembaar is (NJ, 1993, nr. 648).

Het valt te betreuren dat het Hof te 's-Hertogenbosch het niet nuttig heeft geacht de daarbij aanhangig gemaakte vraag van uitleg aan uw Hof voor te leggen.

41. De gepubliceerde Belgische rechtspraak is zeldzaam. De door de meeste auteurs geciteerde jurisprudentie komt overeen met de zienswijze van Braun. NOOT 33

Rechtsvergelijking

42. In de wetgeving inzake fabrieks-, handels- en dienstmerken van de voornaamste landen van de Europese Gemeenschap wordt aan de merkhouder een uitsluitend recht op zijn merk toegekend. In de navolgende uiteenzetting wordt kort ingegaan op de buitenlandse wetsbepalingen met betrekking tot de inhoud van het uitsluitend recht en desgevallend op de toelichting op die bepalingen. NOOT 34

43. In de Duitse wet van 2 januari 1968 inzake fabrieksmerken is in artikel 15 bepaald dat de inschrijving van een fabrieksmerk tot gevolg heeft dat aan de houder ervan het uitsluitende recht wordt toegekend het fabrieksmerk aan te brengen, de gemerkte goederen in het verkeer te brengen, het merk in advertenties... en andere geschriften op te nemen. Dat recht is als een recht van intellectuele eigendom opgevat. Het is een absoluut recht.

Artikel 24 van genoemde wet omvat onder de namaakhandelingen het onrechtmatig aanbrengen van het merk en het in het verkeer brengen van onrechtmatig gemerkte goederen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar gelang dat de waar al dan niet voor export is bestemd, mits de handeling van aanbrengen van het merk of afzet van de waar op het Duitse grondgebied plaatsvindt. NOOT 35

44. In artikel L. 713-1 van de "Code français de la propriété intellectuelle" is bepaald dat door de inschrijving van het merk aan de houder ervan een eigendomsrecht op dat merk voor de door hem aangegeven waren en diensten wordt toegekend. Artikel L. 713-2 verbiedt met name de weergave, het gebruik en het aanbrengen van het merk. Artikel L. 714-5 dat in het verlies van het recht op het merk bij het uitblijven van normaal gebruik voorziet, stelt met een zodanig gebruik gelijk het aanbrengen van het merk op waren of hun verpakking uitsluitend met het oog op export. NOOT 36

45. In artikel 1 van de Italiaanse wet is bepaald dat de octrooirechten voor een bedrijfsmerk bestaan in de uitsluitende bevoegdheid het merk te gebruiken ter onderscheiding van de waren of goederen die op het grondgebied van de staat worden vervaardigd of in de handel worden gebracht dan wel aldaar voor commerciële doeleinden worden geïntroduceerd. Die uitsluitende bevoegdheid houdt tevens het gebruik van het merk voor reclamedoeleinden in.

In de Italiaanse wet lijkt het accent te liggen op het gevaar voor verwarring bij het publiek en schijnt daarin de ratio te worden gevonden van de bescherming die de merkhouder geniet.

In artikel 11 van de Italiaanse wet worden het zodanig gebruik van het merk dat verwarring met andere merken ontstaat, de misleiding van het publiek bij zijn keuze of de inbreuk op de uitsluitende rechten zoals die welke voortvloeien uit een octrooi of voor een model van nijverheid, als inbreukmakend aangevallen. NOOT 37

46. Op grond van de wet van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van 13 april 1938 op de merken NOOT 38 wordt aan de houder van een merk voor waren het uitsluitende recht toegekend

zich van het merk voor die waren te bedienen en is inbreuk bestaande in het gebruik van het merk door een ander dan de merkhouder of de gemachtigde gebruiker, verboden (artikel 4).

In het hoofdstuk van genoemde wet, dat aan gebruik en niet-gebruik is gewijd, is bepaald dat het aanbrengen van een merk op voor export bestemde waren wordt geacht gebruik van het merk voor die waren op te leveren (artikel 31). NOOT 39

47. De Spaanse wet van 10 november 1988 op de merken kent de merkhouder het uitsluitende recht toe in het economisch verkeer gebruik ervan te maken (artikel 30). Luidens artikel 31 van genoemde wet is het verboden het teken op de waren aan te brengen, de waren aan te bieden, deze in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, de waren in te voeren, deze uit te voeren, enz....

De in de Spaanse wet opgezette bescherming is bijzonder ruim. Tevens is daarin voorzien dat het gebruik van het merk in Spanje in verband met waren of diensten die uitsluitend voor uitvoer zijn bestemd, als gebruik van het merk wordt aangemerkt (artikelen 4 en 53).

48. Uit deze vergelijkende studie blijkt dat in de meeste EG-Lidstaten het aanbrengen van het merk door een derde die niet de merkhouder is, op beschermde waren op zich een verboden gebruikshandeling is en dat het aanbrengen van het merk, zelfs louter met het oog op export, met een gebruikshandeling wordt gelijkgesteld.

De Europese Richtlijn

49. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat in de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens in artikel 5 onder de aan het merk verbonden rechten het recht is opgenomen het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk ingeschreven is, met name het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking (artikel 5.3.a)) en het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken (artikel 5.3.c)).

In artikel 10 van de richtlijn is bovendien bepaald dat als normaal gebruik van het merk door de merkhouder, waardoor het aan het merk verbonden recht gehandhaafd blijft, wordt beschouwd het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de Lid-Staat, uitsluitend met het oog op uitvoer. NOOT 40

50. Hoewel de voorbereidende stukken van de richtlijn slechts weinig toelichtingen op evengemelde bepalingen (artikel 5 en 10) bevatten, mag ervan worden uitgegaan dat de Raad van de Europese Gemeenschappen met het oog op de aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten de inhoud van het aan de merkhouder toegekende uitsluitend recht heeft willen omschrijven, de omvang van de door het merk verleende bescherming nader heeft willen bepalen en de handhaving van dat recht aan dezelfde voorwaarden heeft willen onderwerpen, een en ander met inachtneming van de in het merendeel van genoemde Lidstaten vigerende regels en de toepassing die daarvan wordt gemaakt. NOOT 41

Eén van de in de preambule van de richtlijn opgenomen rechtvaardigingsgronden is in dit verband - en dit lijkt mij belangrijk - dat "de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of de diensten dezelfde zijn". NOOT 42

51. De feiten dagtekenen van vóór het verstrijken van de termijn voor het in werking laten treden van de nodige nationale bepalingen om aan de richtlijn te voldoen. NOOT 43 Gelet op de aard van de door de NV Wolf Oil Corporation ingestelde vordering staan de in het gemeenschapsrecht toepasselijke algemene rechtsbeginselen, met name die van rechtszekerheid en verbod van terugwerkende kracht, voorts eraan in de weg dat rekening wordt gehouden met een richtlijn die niet in het nationale recht is omgezet. NOOT 44

Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

52. Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie heeft op 2 december 1992 een Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken opgesteld, waarbij genoemde wet aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen wordt aangepast. Dat Protocol voorziet in de vervanging van de artikelen 5 en 13A door teksten waarin de hiervoren geciteerde bepalingen van de artikelen 5 en 10 van de richtlijn zijn verwerkt.

53. Hoewel deze slechts indicatief is, kan de lering die uit de vergelijkende studie van de merkenwetgevingen en het onderzoek naar de bepalingen van de eerste Europese merkenrichtlijn en het protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken kan worden getrokken, het Hof meer inzicht verschaffen in de betekenis en de ratio van het woord "gebruik" (in het Frans de woorden "emploi" en "usage") in de ter bescherming van warenmerken opgezette regelingen en in dat opzicht voor het Hof dienstig zijn bij zijn interpretatieve taak.

Bespreking

54. De bepaling waarvan uitlegging wordt gevraagd is artikel 13.A.1. Die bepaling blijktens welke de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen "elk gebruik", dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, is op het onderhavige geval van toepassing, nu het merk Champion door een derde is aangebracht op waren die soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

55. De tekst van artikel 13.A.1. is algemeen. Op grond daarvan is elk gebruik onder de daarin bepaalde voorwaarden verboden. Er is geen enkele andere voorwaarde gesteld. Er is geen onderscheid naar gelang van de bestemming van de waar gemaakt. Er is geen enkele verplichting inzake openbaarheid of waarneembaarheid in het Beneluxgebied opgelegd.

Een zodanige eis valt enkel af te leiden uit gegevens die aan een andere bron dan de tekst van die wetsbepaling zijn ontleend. In dat verband lijkt mij geen enkel tekstargument uit de artikelen 13.A.2. en 5.3. van de

eenvormige wet te kunnen worden gehaald. Wanneer in artikel 13.A.2. van "elk ander gebruik" sprake is, wordt daarmee de draagwijdte van artikel 13.A.1. niet beperkt. Het betreft daarbij andere gebruikswijzen dan die welke in artikel 13.A.1. zijn bedoeld.

In artikel 5.3. is het normale gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied vermeld. "Gebruik" zowel in de zin van artikel 5.3. ("usage" in het Frans) als in de zin van artikel 13.A. ("emploi" in het Frans) moet binnen het Beneluxgebied plaatsvinden. Dat spreekt vanzelf. Terwijl die eis niet met zoveel woorden in artikel 13 is weergegeven, is deze in artikel 5 wel tot uitdrukking gebracht om te voorkomen dat de merkhouders gebruik dat enkel in het buitenland plaatsvindt als normaal gebruik inroept. Zoals wij hebben gezien, geschiedt het aanbrengen van het merk op een waar of op de verpakking ervan, zelfs als dit enkel in de bedrijfsruimten van de merkhouders plaatsvindt, in het Beneluxgebied en wordt dit door de meeste schrijvers als gebruik in de zin van artikel 5.3. aangemerkt. NOOT 45

56. Tot op heden heeft het Hof niet op uitputtende wijze uitspraak gedaan over de betekenis en de draagwijdte van de woorden "elk gebruik".

Om dat begrip te omschrijven dient - naar het mij voorkomt - te worden nagegaan wat het merk is, waar het voor staat, welke de functies ervan zijn, de aard en het doel van het recht dat daardoor wordt verkregen, alsmede de ratio en de omvang van de bescherming die het vereist.

57. Het geschil over het onrechtmatige gebruik van een individueel merk, ik zal mijn onderzoek tot die merkencategorie beperken. Artikel 1, eerste lid, van de eenvormige wet omschrijft de individuele merken als benamingen, tekeningen, ... en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Die omschrijving bevat de wezenskenmerken van het merk, namelijk:

- een teken,
- dat samenhangt met een waar van een onderneming,
- dat dient om deze waar van andere waren te onderscheiden.

Ten aanzien van het verband van het merk met de waren heeft uw Hof in het arrest van 9 juli 1984, het zgn. arrest-Tanderil, verklaard dat de woorden "gebruik voor de waren" in artikel 13.A.1. zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren (zie 16 hierboven). Dit is in casu het geval.

Het derde kenmerk van het merk is dan op zijn beurt gelieerd aan de wezenlijke functie ervan, de identificatiefunctie.

58. De identificatiefunctie is de primaire functie van het merk. Dat zal niemand ontkennen. Alle verdere functies die het merk in het economisch verkeer zal vervullen, zijn van die grondfunctie afgeleid. Die verdere functies zijn de herkomst- of oorsprongsfunctie, de kwaliteitsfunctie en de wervende functie. NOOT 46

Om het met Advocaat-Generaal Berger te zeggen: het merk is steeds zelfstandiger geworden. Onder het citeren van Van Nieuwenhoven Helbach schrijft hij: de anonimiteit van de producent heeft echter wel tot ge-

volg, dat het merk nog andere functies gaat vervullen, dan onderscheidingsteken voor de van hem afkomstige waren. Het wordt dan tevens naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door hem aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill. NOOT 47

In weerwil van die verzelfstandiging is het per slot van rekening aan de merkhouders, producent of handelaar, dat het merk "toebehoort" en enkel aan hem dat de daaraan verbonden rechten zijn toegekend.

59. Als de identificatiefunctie en de daarvan afgeleide functies als wezenlijke kenmerken van het merk worden beschouwd, is dat dan niet omdat met die functies de verschillende belangen overeenstemmen, die met de verkrijging van het merk en de bescherming ervan samenhangen.

Die belangen zijn:

- die van de merkhouders, met name het behoud van een monopolie waardoor de herkomst en de kwaliteit van de waar worden gewaarborgd en de waar tegen concurrentie wordt beschermd;
- die van de consument om met name over een degelijk keuzemiddel te beschikken en bij die keuze te worden beschermd;
- tenslotte die van de maatschappij die de vruchten van de uit de werking van een gezonde concurrentie voortvloeiende economische en technische vooruitgang plukt. NOOT 48

Functies en belangen vormen een onlosmakelijk geheel.

60. Het merk moet de hem toebedeelde functies kunnen vervullen. Die functies vormen de ratio van en de maat voor de door de wet opgezette bescherming. Inbreuk op het merk, m.a.w. de handeling waardoor het merk wordt verhinderd zijn functies te vervullen, schaadt alle belangen die door het merk worden beschermd en voor de handhaving en bescherming waarvan het bestaat. Inbreuk op het merk is - gelet op de onderlinge samenhang - een aanslag op alle betrokken belangen.

De identificatiefunctie in de ruime zin, die alle onderwerpelijke belangen afdekt, zal slechts echt en afdoende zijn beschermd indien de merkhouders het recht heeft zich tegen elk onrechtmatig gebruik van het merk voor dezelfde of soortgelijke waren te verzetten. In dit verband brengt de door sommigen geëiste voorwaarde van openbaarheid of waarneembaarheid met zich dat de belangen van de consument zwaarder zullen gaan wegen dan het algemeen belang en de belangen van de merkhouders. De identificatiefunctie, de oorsprongs- en herkomstaanduidende functie, de reclamefunctie zijn niet meer vervuld zodra een derde het merk van de merkhouders aanbrengt op waren die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. De belangen zijn dus niet meer allemaal beschermd.

61. Artikel 13 van de eenvormige wet verleent de merkhouders een uitsluitend recht op het merk. Het aldus aan de inschrijving c.q. het depot van het merk verbonden gevolg is in alle wetgevingen terug te vinden. Dat uitsluitend recht betreft de waren waarvoor het merk is ingeschreven, de door de "eigenaar" van het

merk geproduceerde of verhandelde waren. Op grond daarvan kan de eigenaar zich tegen elke inbreuk op het merk voor bedoelde waren verzetten.

Het uitsluitend recht op het merk is absoluut van aard in artikel 13.A.1. dat met de woorden "elk gebruik" betrekking heeft op elke directe inbreuk van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Het verzetrecht van artikel 13.A.2. heeft niet datzelfde absolute karakter en de uitoefening ervan is aan verschillende voorwaarden onderworpen. Artikel 13.A.1. legt daarentegen geen andere voorwaarden op dan het gebruik van het merk voor de waren van de merkhouder of voor soortgelijke waren, legt met name niet de vaststelling van schade of mogelijke schade op, nu wordt vermoed dat een zodanige voorwaarde noodzakelijkerwijs uit elke directe merkinbreuk voortvloeit. NOOT 49

62. Het uitsluitend recht slaat op het merk. De strekking ervan is de merkhouder in staat te stellen zich tegen elk gebruik van het merk door een ander te verzetten. De ratio ervan is de bescherming van de belangen waarvan de vrijwaring door het merk wordt beoogd.

Wanneer in de eenvormige wet is bepaald dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik of elk ander gebruik (artikel 13A), dan wordt daarmee iedere daad, iedere handeling bedoeld, die de belangen schaadt c.q. kan schaden, waarvan de bescherming door dat recht wordt beoogd. In het in artikel 13.A.1. bedoelde geval wordt vóór alles het belang van de "eigenaar" van het merk rechtstreeks beschermd. Dat geldt tevens voor het belang van de consument en het algemeen belang, doch enkel voor zover zulks door de identificatiefunctie van het merk in de ruime zin is vereist.

63. Vindt de vereiste van openbaarheid of waarneembaarheid een rechtvaardiging in het territorialiteitsbeginsel, zoals sommigen beweren? Volgens mij niet! Het beginsel van de territorialiteit van het recht bepaalt de territoriale omvang van het recht en de grenzen ervan. Het lijkt mij niet te kunnen worden ingeroepen om de uitoefening van het merkrecht in het grondgebied waar het is beschermd, te beperken. NOOT 50

64. De bewering dat de merkhouder geen gebruik van het merk in de zin van artikel 5.3. maakt bij het aanbrengen daarvan op uitsluitend voor export bestemde waren komt mij om de hierboven uiteengezette redenen niet houdbaar voor. Als de merkhouder bij een dergelijk optreden moet worden aangemerkt als iemand die van het merk gebruik maakt, kan de situatie niet anders zijn voor de derde die andermans merk op zijn eigen waren met het oog op export ervan aanbrengt.

Wordt bij het stellen van openbaarheid of waarneembaarheid als voorwaarde voor gebruik van het merk door een derde, heimelijk gebruik niet in de hand gewerkt? Nabootsing of namaak zal immers enkel aan alle civiel- en strafrechtelijke sancties ontsnappen, voor zover een en ander in de clandestiene sfeer zijn beslag zal kunnen krijgen. Dat de auteurs van de eenvormige

wet tot een dergelijk resultaat hebben willen komen, is ondenkbaar.

Laatste overweging. Zou redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat een merk met een zekere reputatie of bekendheid ongestraft op dezelfde of soortgelijke waren wordt aangebracht, die dan vanuit het land waar het merk is beschermd zullen worden uitgevoerd naar landen waar dat niet het geval is. Vormt zulk een handeling geen rechtstreekse aantasting van de identificatie-, oorsprongs- en herkomstfunctie? Als wordt overwogen dat het daarbij niet om gebruik van het merk gaat, wordt dan de deur niet opengezet voor alle vormen van misbruik en bedrog?

65. Het vorenoverwogene ligt in de lijn van de hoofdideeën die - zoals ik heb uiteengezet - uit 's Hofs rechtspraak en de aan de arresten voorafgaande conclusies kunnen worden gedistilleerd en die hem bij zijn interpretatieve taak hebben geleid (zie 21 hierboven).

Het komt mij voor dat de zin en de strekking van de woorden "elk gebruik" van artikel 13.A.1. daaruit duidelijk kunnen worden afgeleid.

De tekst is algemeen en staat geen onderscheid toe.

Het uitsluitend recht van artikel 13.A.1. is absoluut van aard.

De bescherming, doel van het aan de merkhouder toegekende uitsluitend recht, lijkt totaal te moeten zijn.

De onderscheidingsfunctie van het merk, de daarvan afgeleide functies en de ratio van het uitsluitend recht, namelijk de bescherming van de belangen waarvan de vrijwaring door het merk wordt beoogd, impliceren een ruime bescherming tegen elke nabootsing of merkinbreuk, zonder andere beperkingen dan die welke uit de toepassing van het gemeenschapsrecht inzake vrij goederenverkeer voortvloeit.

De inhoud van de eenvormige wet, de geschiedenis van die wet en 's Hofs rechtspraak sanctioneren een ruime bescherming van het merk.

In de meest gezaghebbende literatuur wordt de interpretatie verdedigd dat gebruik niet noodzakelijkerwijs openbaarheid of waarneembaarheid van de waar vereist. De tegengestelde stelling kan de toets van een diepgaand onderzoek niet doorstaan.

Op grond van rechtsvergelijking en de eerste Europese richtlijn, die weliswaar niet tot uitlegging van de eenvormige wet kunnen leiden, kan evenwel de inhoud van het begrip gebruik in de beschermingsstelsels ten behoeve van merken worden bepaald.

Besluit

66. De aan het Hof gestelde vraag dient derhalve als volgt te worden beantwoord:

Het binnen het Beneluxgebied door een deelnemer aan het economisch verkeer aanbrengen van een merk waarvan hij de houder niet is op waren waarvoor het merk is ingeschreven of op soortgelijke waren levert gebruik van genoemd merk op in de zin van artikel 13.A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend voor export zijn bestemd en buiten de onderneming van deze deelnemer niet zichtbaar zijn.

