

**Hoge Raad, 29 maart 1996, Beaphar v Nederma**The logo for Beaphar, featuring the word "beaphar" in white lowercase letters on a red rectangular background.**MERKENRECHT****Criteria voor twee-dimensionaal merk ook toepasselijk op drie-dimensionaal merk**

- Voor zover het onderdeel onder 6 betoogt dat het Hof de door Beaphar voor de onderhavige waar gebruikte hartvorm ten onrechte heeft getoetst aan de criteria van het arrest van het Benelux-Gerechthof van 16 december 1991 (Burberrys II), faalt het eveneens. Anders dan het onderdeel betoogt, is er geen enkele grond om aan te nemen dat de overwegingen van dat arrest uitsluitend betrekking hebben op een twee-dimensionaal merk als in die zaak aan de orde, en zich niet lenen voor toepassing op een drie-dimensionaal vormmerk als hier in geschil.

**Vragen uitleg inzake verlies onderscheidend vermogen vormmerk**

1(a) Wanneer in het kader van de vraag of sprake is van inbreuk op een vormmerk, de beschermingsomvang van dat merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, en zich de situatie voordoet dat de houder van dat vormmerk de door hem in die vorm geproduceerde waren onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer brengt en daarnaast andere marktdeelnemers heeft toegestaan om van hen afkomstige soortgelijke waren met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer te brengen, doch met andere benaming(en) en/of met een eigen woord- en/of beeldmerk en met vermelding van hun eigen onderneming, moet dan worden aangenomen dat dat vormmerk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet of dat dit onderscheidend vermogen verloren is gegaan op de grond dat die vorm het publiek niet — meer — in staat stelt de waar als afkomstig van de onderneming van de merkhouder, althans als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen?

1(b) Moet, indien vraag 1(a) bevestigend dient te worden beantwoord, in een situatie als in die vraag omschreven worden aangenomen dat dat verlies aan onderscheidend vermogen valt toe te rekenen aan het toedoen of nalaten van de houder van het merk en dat, zo het verlies aan onderscheidend vermogen van voldoende betekenis is, de houder van het merk zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken? Maakt het daarbij verschil of de merkhouder concurrenten die zonder zijn toestemming soortgelijke waren met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer brengen, in rechte aanspreekt?

1(c) Moet, bij bevestigende beantwoording van de voorafgaande vragen, worden aangenomen dat het verlies van onderscheidend vermogen van het vormmerk van zodanige betekenis is, dat de houder van het merk zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn

recht kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken, ook wanneer een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waren wel zal herkennen als afkomstig van de onderneming van de merkhouder althans als afkomstig van één bepaalde onderneming, waarbij opmerking verdient dat, naar Beaphar heeft gesteld, haar aandeel in de markt van hartvormige gisttabletten meer dan 50% bedraagt? 2(a) Heeft art. 5, aanhef en onder 4°, BMW uitsluitend betrekking op woordmerken, of ook op vormmerken? 2(b) Is voor verval van het recht van merk als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 4°, BMW vereist dat het betrokken teken de (meest) gebruikelijke aanduiding van de waar is geworden, of is voldoende dat het teken enigszins gebruikelijk, althans gebruikelijk is geworden, zonder dat daaraan in de weg behoef te staan dat het product óók (in belangrijke mate) met andere tekens (in dit geval: in andere vormen) op de markt wordt gebracht?

Vindplaatsen: NJ 2000, 573

**Hoge Raad, 29 maart 1996**

(Snijders, Korthals Altes, Heemskerk, Herrmann, Nieuwenhuis)

Beaphar B.V., te Raalte, eiseres tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, adv. jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, tegen

Nederlandse Dermolin Maatschappij Nederma B.V., te Nijmegen, verweerster in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, adv. mr. R.S. Meijer.

Beaphar BV, te Raalte, eiseres tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, adv. jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, tegen:

Nederlandse Dermolin Maatschappij Nederma BV, te Nijmegen, verweerster in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, adv. mr. R.S. Meijer.

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Thans verweerster in cassatie — verder te noemen: Nederma — heeft bij exploit van 7 april 1992 thans eiseres tot cassatie — verder te noemen: Beaphar — op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te Zutphen en na vermeerdering van eis gevorderd primair en subsidiair op de in de dagvaarding omschreven gronden nietig te verklaren het depot van het Benelux-merk ingeschreven op naam van Beaphar onder nr. 412 587 en ambtshalve de doorhaling van deze inschrijving uit te spreken, alsmede Nederma te machtigen zelf op kosten van Beaphar de daadwerkelijke doorhaling daarvan bij het Benelux-Merkenbureau te bewerkstelligen; meer subsidiair vervallenverklaring daarvan en meest subsidiair een verklaring voor recht dat Nederma door het produceren, verhandelen en exporteren van hartvormige gisttabletjes geen inbreuk maakt op dit vormmerk, alsmede een verklaring voor recht dat Nederma door het importeren en verhandelen van hartvormige gisttabletjes in Frankrijk, Italië en Spanje geen inbreuk maakt op de aldaar gedeponeerde vormmerken van Beaphar.

Beaphar heeft tegen de vordering verweer gevoerd en harerzijds in reconventie gevorderd Nederma in de Benelux te verbieden ieder gebruik van de hartvorm voor diervoeders op grond van haar Benelux merkdepot, alsmede Nederma te verbieden gisttabletten in hartvorm voor honden en katten in Frankrijk, Italië of Spanje te importeren of te verhandelen, voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de aldaar door Beaphar gedeponeerde vormmerken.

Bij vonnis van 22 oktober 1992 heeft de Rechtbank in conventie de vordering afgewezen en in reconventie de vordering toegewezen, voor zover betrekking hebbend op gebruik van de hartvorm voor diervoeders in de Benelux.

Tegen dit vonnis heeft Nederma hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem; daarbij zij haar eis heeft vermeerderd. Beaphar heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 15 november 1994 heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd voor zover betrekking hebbend op de vorderingen tot nietigverklaring en tot vervallenverklaring van het Benelux-depot van Beaphar. Met vernietiging van het vonnis, voor zover deze betrekking hebbend op de meest subsidiaire vordering van Nederma, heeft het Hof deze vordering toegewezen door voor recht te verklaren dat Nederma geen inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk op naam van Beaphar door hartvormige gisttabletjes te produceren, te verhandelen of te exporteren. Voorts heeft het Hof het vonnis vernietigd, voor wat betreft de reconventionele vordering van Beaphar, en heeft het deze vordering alsnog afgewezen. Tenslotte heeft het Hof met betrekking tot de eventuele inbreuk op de Franse, Italiaanse of Spaanse merkinschrijvingen de behandeling van de zaak aangehouden ten einde partijen in de gelegenheid te stellen nadere inlichtingen te verschaffen over de marktsituatie in die landen.

(...)

## **2.Het geding in cassatie**

(...)

### **3.Uitgangspunten in cassatie**

3.1 In cassatie kan, ten dele veronderstellenderwijs, van het volgende worden uitgegaan.

i. Beaphar produceert zogenoemde aanvullende diervoeding, waaronder sedert 1985 hartvormige gisttabletten voor huisdieren. Op 22 oktober 1985 heeft zij het vormmerk 'hart' bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd voor waren in de klasse 31 (voedingsmiddelen voor dieren met name gistsnoepjes voor honden en katten).

ii. Beaphar verkoopt de door haar geproduceerde hartvormige gisttabletten onder eigen woord- en beeldmerken — 'harten 2 (of 3) snoepjes' — aan dierenwinkels; haar marktaandeel bedraagt volgens eigen stellingen meer dan 50%. Tevens worden door Beaphar geproduceerde hartvormige tabletten met toestemming van Beaphar (merklicentie) onder de aanduidingen 'Fapro' (ten processe ook wel genoemd 'Fabro') en 'Friskies' in supermarkten verkocht en onder de aanduiding 'Hema Kat' in de warenhuizen van Hema, zonder dat op of in de verpakking op enigerlei wijze wordt verwezen naar Beaphar.

iii. Nederma houdt zich eveneens bezig met het produceren en verhandelen van diervoeding. Zij fabriceert onder meer hartvormige gisttabletten voor katten, welke in Duitsland door een Duitse onderneming onder de naam 'Herzis' op de markt worden gebracht.

iv. Beaphar heeft, naar zij stelt, haar concurrenten die niet van háár afkomstige hartvormige gisttabletten op de Nederlandse markt brengen, in rechte aangesproken. Deze procedures hebben, aldus Beaphar, geleid ofwel tot beëindiging van het door haar gewraakte gebruik van de hartvorm ofwel tot een schikking waarbij partijen elkaar over en weer een merklicentie hebben verleend.

3.2 Nadat Beaphar Nederma had gesommeerd met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het vormmerk 'hart' te staken, heeft Nederma de onderhavige procedure aangespannen. Daarbij heeft zij primair en subsidiair (op twee verschillende gronden) nietigverklaring van het depot van het vormmerk van Beaphar en meer subsidiair de vervallenverklaring van dat depot gevorderd. Meest subsidiair vorderde zij een verklaring voor recht dat Nederma door het produceren, verhandelen en exporteren van hartvormige gisttabletten geen inbreuk op het vormmerk van Beaphar maakt, en dat het importeren en verhandelen van die tabletten in Frankrijk, Italië en Spanje ook geen inbreuk maakt op de aldaar door Beaphar gedeponeerde vormmerken.

In reconventie heeft Beaphar gevorderd dat aan Nederma zou worden verboden ieder gebruik van de hartvorm voor diervoeders in de Benelux alsmede de import en verhandeling van die tabletten in Frankrijk, Italië of Spanje, voor zover in strijd met de aldaar door Beaphar gedeponeerde vormmerken.

De Rechtbank heeft de vorderingen van Nederma afgewezen en de reconventionele vordering van Beaphar toegewezen, voor zover deze betrekking heeft op gebruik van de hartvorm voor diervoeders in de Benelux. Wat de import en verhandeling van hartvormige gisttabletten in Frankrijk, Italië en Spanje betreft, heeft zij de reconventionele vordering bij gebrek aan belang afgewezen.

Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd, voor zover daarbij de primaire, subsidiaire en meer subsidiaire vordering van Nederma waren afgewezen. De meest subsidiaire vordering van Nederma is echter door het Hof alsnog toegewezen in die zin dat voor recht is verklaard dat Nederma door het produceren, verhandelen en/of exporteren van hartvormige gisttabletten geen inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk van Beaphar; de reconventionele vordering van Beaphar, waarbij een verbod van vorenbedoelde handelingen was gevorderd, heeft het Hof alsnog afgewezen. De behandeling van de grieven die partijen over en weer hadden aangevoerd tegen het oordeel van de Rechtbank omtrent de mogelijke inbreuk op de in Frankrijk, Italië en Spanje gedeponeerde vormmerken, heeft het Hof aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen het Hof in te lichten omtrent de marktsituatie in die landen.

## **4. Beoordeling van het middel in het principale beroep**

4.1 Bij de beoordeling van het middel in het principale beroep moet worden vooropgesteld dat het Hof kenmerkend in navolging van het — in 's Hofs rov. 2.3 genoemde — arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 1991, zaak A 90/4, Jurisprudentie 1991, blz. 16 e.v., NJ 1992, 596, onderscheid heeft gemaakt tussen twee vragen, te weten die of de door Beaphar als merk gedeponeerde hartvorm een zodanig onderscheidend vermogen heeft dat het kán dienen om de waren van Beaphar van soortgelijke waren te onderscheiden, en derhalve als merk kan worden beschouwd (rov. 1.1 tot en met 2.3), en de vraag of deze hartvorm ten tijde van 's Hofs beslissing daadwerkelijk voormelde functie vervulde, welke laatste vraag van belang is voor het antwoord op de vraag welke beschermingsomvang aan de hartvorm toekomt (rov. 5.1 tot en met 5.6).

4.2 Het middel in het principale beroep keert zich tegen 's Hofs beslissing met betrekking tot de laatstgenoemde twee vragen in rov. 5.1 tot en met 5.6 en met name tegen rov. 5.3 tot en met 5.5, welke overwegingen als volgt luiden:

*‘5.3. Anders oordeelt het Hof echter over de omstandigheid dat de hartvorm door andere leveranciers van gisttabletten wordt gebruikt in combinatie met andere benamingen en onder de vermelding van de naam van hun onderneming en niet die van Beaphar als producent. Die omstandigheid maakt het voor het publiek immers vrijwel ondoenlijk die gisttabletten te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming. Een koper zou, om zulks te achterhalen, aan de verkoper, bijvoorbeeld Hema, moeten vragen wie de fabrikant van de hartvormige gisttabletten is. De enkele vermelding thans van het merkendepot op de verpakking maakt dit niet anders, nu daarbij kennelijk niet de naam van Beaphar als merkgerichte wordt genoemd.*

*5.4. Door toe te laten dat andere leveranciers de hartvormige gisttabletten onder eigen benaming en zonder vermelding van Beaphar als producent in de handel brengen, heeft Beaphar een marktsituatie in de hand gewerkt waarvan niet — meer — kan worden gezegd dat de hartvorm daadwerkelijk de functie vervult het publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen. De omstandigheden dat Beaphar in de meeste gevallen met die andere leveranciers licentie- of vergelijkbare overeenkomsten heeft gesloten, en in de overige gevallen gebruikers van de hartvorm voor gisttabletten in rechte aanspreekt, kan daaraan niet afdoen.*

*5.5. Gelet op hetgeen onder 5.1, 5.3 en 5.4 is overwogen, komt aan de hartvorm als vormmerk voor gisttabletten niet zonder meer bescherming ingevolge de BMW toe. Het door Beaphar gestelde gebruik door Nederma van de hartvorm voor gisttabletten, dat eveneens leidt tot het in de handel brengen van hartvormige gisttabletten onder een eigen benaming en met vermelding van een andere leverancier dan Beaphar, vormt geen inbreuk op het merkrecht van Beaphar. Ook in dit verband is niet van belang dat Nederma, anders dan andere leveranciers, geen licentie- of vergelijkbare overeenkomst met Beaphar heeft gesloten.’*

4.2 Uit het in 4.1 overwogene vloeit voort dat de onderdelen 2.1 tot en met 4 — onderdeel 1 bevat geen klacht — feitelijke grondslag missen, voor zover zij ervan uitgaan dat het Hof zich in rov. 5.1 tot en met 5.6 heeft uitgesproken over de vraag of de hartvorm voor gisttabletten zich als teken ertoe leent om de waren van Beaphar te onderscheiden en aldus beantwoordt aan de vereisten die de BMW voor de geldigheid van een merk stelt.

4.3 Voor zover deze onderdelen echter betogen dat voormelde rechtsoverwegingen blijken geven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het Hof, ervan uitgaande dat de hartvorm zich als teken ertoe leent om de waren van Beaphar te onderscheiden, ten onrechte aan de hartvorm bescherming heeft onthouden op de grond dat Beaphar zelf een marktsituatie in de hand heeft gewerkt waarvan niet — meer — kan worden gezegd dat de hartvorm daadwerkelijk de functie vervult het publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen, stellen zij vragen aan de orde, die niet kunnen worden beantwoordt zonder uitleg van de art. 1, 11 en 13A BMW. De Hoge Raad zal derhalve de hierna in 7 onder 1 te formuleren vragen aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording voorleggen.

4.4 Onderdeel 5 keert zich met de in de voorafgaande onderdelen aangevoerde klachten tegen rov. 6 en 7 van 's Hofs arrest. De Hoge Raad zal daarom ook de behandeling van dit onderdeel aanhouden, totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan.

#### **5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep**

5.1 Hoewel het incidentele beroep is ingesteld voor het geval het principaal beroep op enig onderdeel gegrond zou worden bevonden, zal de Hoge Raad om redenen van proces-economie ook het middel in het incidentele beroep in zijn onderzoek betrekken, omdat, zoals hierna zal blijken, ook enkele onderdelen van dit middel aanleiding geven tot het stellen van vragen van uitlegging aan het Benelux-Gerechtshof.

5.2.1 De onderdelen 2 a, 2 b en 2 c van dit middel keren zich tegen rov. 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden arrest, waarin het Hof tot de slotsom is gekomen dat de hartvorm voor de onderhavige waar, getoetst aan de criteria van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 1991, NJ 1992, 596, voldoet aan de eis dat die vorm zich als teken ertoe leent het publiek in staat te stellen de waar te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Deze slotsom (in rov. 2.3) steunt, samengevat, op de volgende overwegingen:

1. Een belangrijk deel van de desbetreffende waar wordt in de Benelux op de markt gebracht in een andere vorm dan de hartvorm, te weten rond, langwerpig, in de vormen van (verschillende) dieren dan wel van klavertjes; Nederma heeft onvoldoende feiten gesteld waaruit zou kunnen worden afgeleid dat ten tijde van het depot van het vormmerk ‘hart’ voor de onderhavige waar deze laatste toen in zo overwegende mate in hartvorm op de markt werd gebracht, dat die vorm voor die waar als gebruikelijk en banaal moet worden beschouwd.

2. De hartvorm is niet een louter decoratief element, dat als zodanig voor gelijksoortige waren in de branche veel voorkomt.

Aan zijn hiervoor weergegeven slotsom in rov. 2.3 heeft het Hof in rov. 2.4 nog toegevoegd dat, indien de hartvorm voor zoetwaren voor menselijke consumptie een vrij teken, niet vatbaar voor merkrecht, zou zijn, zulks niet van belang is voor deze zaak, nu het om van producenten tot detaillisten zeer verschillende branches gaat.

5.2.2 De onderdelen 2 a en 2 b verwijten het Hof dat het is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Deze klachten falen. Blijkens rov. 2.3 heeft het Hof aan de hand van de criteria van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 1991, NJ 1992, 596, beoordeeld of de hartvorm zich als teken ertoe leent het publiek in staat te stellen de waar te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming. Niet valt in te zien waarom dat onjuist is en waarom een beoordeling van de hartvorm aan de hand van de in de onderdelen genoemde arresten van het Benelux-Gerechtshof van 9 februari 1977, NJ 1978, 415, en 19 januari 1981, NJ 1981, 294, tot een andere uitkomst had moeten leiden.

5.2.3 Onderdeel 2 c keert zich met een zestal klachten tegen 's Hofs oordeel in rov. 2.3 en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen, hiervoor in 5.2.1 weergegeven. Deze klachten falen. Zij miskennen dat de omstandigheden op grond waarvan het Hof tot zijn in rov. 2.3 geformuleerde conclusie is gekomen, weliswaar op zichzelf niet van doorslaggevende betekenis behoeven te zijn, maar wél gewicht in de schaal kunnen leggen bij de beantwoording van de hier aan de orde zijnde vraag. Overigens keren zij zich tevergeefs tegen oordelen die ofwel van zuiver feitelijke aard zijn ofwel neerkomen op waarderingen die niet blijken geven van een onjuiste rechtsopvatting en zozeer zijn verweven met de omstandigheden van het geval dat zij voor het overige in cassatie niet op hun juistheid kunnen worden getoetst. Bedoelde oordelen zijn ook niet onbegrijpelijk of ongenoegzaam gemotiveerd. Voor zover het onderdeel onder 6 betoogt dat het Hof de door Beaphar voor de onderhavige waar gebruikte hartvorm ten onrechte heeft getoetst aan de criteria van het arrest van het **Benelux-Gerechtshof van 16 december 1991 (Burberrys II)**, faalt het eveneens. Anders dan het onderdeel betoogt, is er geen enkele grond om aan te nemen dat de overwegingen van dat arrest uitsluitend betrekking hebben op een twee-dimensionaal merk als in die zaak aan de orde, en zich niet lenen voor toepassing op een drie-dimensionaal vormmerk als hier in geschil.

5.3 Onderdeel 3 keert zich tegen 's Hofs oordeel in rov. 4.1, waarin het Hof heeft beslist dat art. 5, aanhef en onder 4°, BMW uitsluitend ziet op woordmerken. Het onderdeel betoogt dat uit de strekking van deze bepaling voortvloeit dat zij ook betrekking heeft op niet-woordmerken zoals het onderhavige vormmerk. Het onderdeel stelt mitsdien een vraag van uitleg van voormelde bepaling aan de orde. De Hoge Raad zal derhalve de hierna in 7 onder 2(a) te formuleren vraag aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording voorleggen.

5.4 Onderdeel 4 richt zich tegen 's Hofs rov. 4.2, waarin het Hof — kennelijk ten overvloede — heeft overwogen dat een extensieve interpretatie van art. 5, aanhef en onder 4°, BMW als door Nederma verdedigd haar niet zou kunnen baten, omdat Beaphar onbestreden heeft aangevoerd dat een belangrijk deel van de op de markt gebrachte gisttabletten niet de hartvorm heeft, zodat niet kan worden gezegd dat de hartvorm de gebruikelijke aanduiding voor gisttabletten als aanvullende diervoeding is geworden.

Het onderdeel strekt ten betoge dat het Hof heeft miskend dat voor verval van het recht van merk als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 4°, BMW niet vereist is dat het betrokken teken de (meest) gebruikelijke aanduiding van de waar is geworden, en dat voldoende is dat het teken enigszins gebruikelijk, althans gebruikelijk is geworden, zonder dat daaraan in de weg behoefte te staan dat het product óók (in belangrijke mate) met andere tekens (in dit geval: in andere vormen) op de markt wordt gebracht. Aldus werpt ook dit onderdeel een vraag van uitleg van de betrokken bepaling van de BMW op, zodat de Hoge Raad de hierna onder 7 in 2(b) te formuleren vraag aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording zal voorleggen.

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

De feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, zijn hiervoor in 3.1 omschreven.

#### **7. Vragen van uitleg van de BMW**

1(a) Wanneer in het kader van de vraag of sprake is van inbreuk op een vormmerk, de beschermingsomvang van dat merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, en zich de situatie voordoet dat de houder van dat vormmerk de door hem in die vorm geproduceerde waren onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer brengt en daarnaast andere marktdeelnemers heeft toegestaan om van hen afkomstige soortgelijke waren met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer te brengen, doch met andere benaming(en) en/of met een eigen woord- en/of beeldmerk en met vermelding van hun eigen onderneming, moet dan worden aangenomen dat dat vormmerk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet of dat dit onderscheidend vermogen verloren is gegaan op de grond dat die vorm het publiek niet — meer — in staat stelt de waar als afkomstig van de onderneming van de merkhouders, althans als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen?

1(b) Moet, indien vraag 1(a) bevestigend dient te worden beantwoord, in een situatie als in die vraag omschreven worden aangenomen dat dat verlies aan onderscheidend vermogen valt toe te rekenen aan het toedoen of nalaten van de houder van het merk en dat, zo het verlies aan onderscheidend vermogen van voldoende betekenis is, de houder van het merk zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken? Maakt het daarbij verschil of de merkhouders concurrenten die zonder zijn toestemming soortgelijke waren

met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer brengen, in rechte aanspreekt?

1(c) Moet, bij bevestigende beantwoording van de voorafgaande vragen, worden aangenomen dat het verlies van onderscheidend vermogen van het vormmerk van zodanige betekenis is, dat de houder van het merk zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken, ook wanneer een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waren wel zal herkennen als afkomstig van de onderneming van de merkhouder althans als afkomstig van één bepaalde onderneming, waarbij opmerking verdient dat, naar Beaphar heeft gesteld, haar aandeel in de markt van hartvormige gisttabletten meer dan 50% bedraagt?

2(a) Heeft art. 5, aanhef en onder 4°, BMW uitsluitend betrekking op woordmerken, of ook op vormmerken?

2(b) Is voor verval van het recht van merk als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 4°, BMW vereist dat het betrokken teken de (meest) gebruikelijke aanduiding van de waar is geworden, of is voldoende dat het teken enigszins gebruikelijk, althans gebruikelijk is geworden, zonder dat daaraan in de weg behoeft te staan dat het product óók (in belangrijke mate) met andere tekens (in dit geval: in andere vormen) op de markt wordt gebracht?

### 8. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor in 7 geformuleerde vragen 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 A-G Koopmans

1 De hartvorm voor diervoedsel blijkt aanleiding te kunnen geven tot een uitvoerig merkenrechtelijk debat. Van de beide twistende ondernemingen heeft de één deze vorm als merk gedeponeerd, terwijl de ander het hart ziet als symbool van gevoelens van vriendschap, hartelijkheid en genegenheid, gevoelens die honden en katten zouden oproepen bij hun bezitters. Daarom zou de hartvorm voor honden- en kattenvoedsel geen teken met onderscheidend vermogen zijn en, voor zover dat al anders mocht wezen, een gebruikelijke vorm zijn of zijn geworden voor dit voedsel; de vorm zou in elk geval de herkomst van een bepaalde onderneming niet kunnen aanduiden. Al deze stellingen keren in cassatie weer terug.

Dat vormmerken eigen problemen hebben, die zich niet voordoen bij andere beeldmerken en bij woordmerken, wordt erkend in art. 1 lid 2 Benelux Merkenwet. Zie ook Braun, *Précis des marques* (3e dr. 1995) no. 74–78.

2 De feiten waarvan in cassatie moet worden uitgegaan zijn door de rechtbank vastgesteld (r.o. 2.1–2.6).

Verweerster in cassatie, incidenteel eiseres, Nederma, houdt zich bezig met het vervaardigen en verhandelen van diervoeding. Zij fabriceert o.m. hartvormige gisttabletjes voor katten, welke door een Duitse onderneming

in Duitsland op de markt worden gebracht onder de naam ‘Herzis’. Katten schijnen een gisttabletje wel op prijs te stellen, als een soort tussendoortje, omdat dit de monotonie van hun gebruikelijke voeding doorbreekt. Beaphar, eiseres tot cassatie en incidenteel verweerster, produceert eveneens hartvormige gisttabletjes voor huisdieren; zij heeft in okt. 1985 het vormmerk ‘hart’ gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor waren in de klasse 31 (voedingsmiddelen voor dieren, met name gistsnoepjes voor honden en katten). Beaphar verkoopt haar hartvormige gisttabletten onder eigen woord- en beeldmerken aan dierenpeciaalzaken. Tevens worden door haar geproduceerde tabletten onder de aanduidingen ‘Fabro’ en ‘Friskies’ in supermarkten verkocht en onder de aanduiding ‘Hema’ in de Hema-winkels, zonder dat op of in de verpakking op enigerlei wijze wordt verwezen naar Beaphar. Ook derden brengen overigens hartvormige gisttabletten op de Nederlandse markt.

Bij brief van 1 mei 1991 heeft Beaphar Nederma gesommeerd met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het vormmerk ‘hart’ te staken. Nederma had een order ontvangen voor levering van hartvormige tabletjes aan een onderneming in Nederland.

3 Nederma heeft het geding aanhangig gemaakt. Zij vordert primair en subsidiair (nl. op twee verschillende gronden) nietigverklaring van het depot van het Benelux vormmerk van Beaphar, meer subsidiair vervallenverklaring daarvan, en meest subsidiair een verklaring voor recht dat Nederma door het produceren, verhandelen en exporteren van hartvormige gisttabletjes geen inbreuk maakt op dit vormmerk. Aan deze meest subsidiaire vordering is nog een tweede eis gekoppeld, nl. die tot verklaring voor recht dat Nederma door het importeren en verhandelen van hartvormige gisttabletjes in Frankrijk, Italië en Spanje geen inbreuk maakt op de daar gedeponeerde vormmerken van Beaphar.

De reconventionele eis van Beaphar vormt het spiegelbeeld van de meest subsidiaire vordering. Beaphar verlangt dat Nederma ieder gebruik van de hartvorm voor diervoeders zal worden verboden in de Benelux, op grond van haar Benelux merkdepot, alsmede dat Nederma zal worden verboden gisttabletten in hartvorm voor honden en katten in Frankrijk, Italië of Spanje te importeren of te verhandelen, voorzover daarmee inbreuk zou worden gemaakt op de aldaar door Beaphar gedeponeerde vormmerken.

4 De rechtbank wees de vordering van Nederma af. Zij wees de eis in reconventie toe, voor zover betrekking hebbend op gebruik van de hartvorm voor diervoeders in de Benelux. Wat de import en verhandeling in Frankrijk, Italië en Spanje betreft overwoog de rechtbank dat Beaphar, tegenover de gemotiveerde betwisting door Nederma, had nagelaten voldoende feiten te stellen om aannemelijk te maken dat Nederma voornemens was hartvormige gisttabletten naar deze drie landen te exporteren. Dit deel van de reconventionele vordering zou daarom stranden op gebrek aan belang.

Het hof bekrachtigde het vonnis van de rechtbank voor zover betrekking hebbend op de vorderingen tot nietig-

verklaring en tot vervallenverklaring van het Benelux depot van Beaphar. Het wees de meest subsidiaire vordering van Nederma echter toe wat de Benelux betreft, door voor recht te verklaren dat Nederma geen inbreuk maakt op het Benelux vormmerk op naam van Beaphar door hartvormige gisttabletjes te produceren, te verhandelen of te exporteren. De corresponderende reconventionele eis van Beaphar werd alsnog afgewezen. De grieven die beide partijen hadden gericht tegen het oordeel van de rechtbank over de eventuele inbreuk op de Franse, Italiaanse of Spaanse merkinschrijvingen van Beaphar werden door het hof aangehouden, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen nadere inlichtingen te verschaffen over de marktsituatie in die landen.

Het dictum van het hof beslist op alle over en weer ingestelde vorderingen, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de import en verhandeling van de litigieuze gisthartjes in Frankrijk, Italië en Spanje; voor verder procederen op dit punt wordt de zaak naar de rol verwezen.

5 Het hof heeft zich laten leiden door de leer dat het onderscheidend vermogen van een merk een veranderlijke grootheid is, en dat die veranderlijkheid met name van belang is om te bepalen wat de beschermingsomvang is van het merk. Deze leer is duidelijk tot uitdrukking gebracht in BenGH 16 dec. 1991 NJ 1992 no. 596 (Burberrys II), een arrest dat door het hof ook wordt aangehaald (in r.o. 2.3). Het Beneluxhof overwoog in dat arrest dat het onderscheidend vermogen zowel van belang is voor de vraag of het desbetreffende teken als merk kan worden beschouwd en derhalve, mits rechtsgeldig gedeponereerd, voor bescherming in aanmerking komt, als voor de vraag welke omvang deze bescherming heeft (r.o. 19). Voor de beantwoording van de eerste vraag komt het er, aldus het Beneluxhof (r.o. 20), ‘enkel’ op aan of het teken ‘zich ertoe leent’ het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen, terwijl bij de beantwoording van de tweede vraag van belang kan zijn ‘in welke mate op het relevante tijdstip het teken die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult’.

In de onderhavige zaak gaat het gerechtshof van deze tweeslag uit. In het eerste deel van zijn arrest ziet het de eerste vraag onder het oog (r.o. 2.1–4.3). Het komt daarbij tot het oordeel dat de hartvorm ‘zich ertoe leent’ het publiek van honden- en kattenbezitters in staat te stellen de gisttabletjes als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen. Vervolgens staat het hof stil bij de tweede vraag, nl. die of de hartvorm bij dat publiek in de bestaande marktsituatie ‘daadwerkelijk’ de herkomstfunctie vervult (r.o. 5.1–5.5). Deze tweede vraag wordt dan ontkennend beantwoord.

6 Ik bespreek eerst de eerste vraag. Daarop heeft betrekking het incidentele cassatiemiddel. Het incidentele beroep is weliswaar voorwaardelijk ingesteld, maar ter wille van de overzichtelijkheid van de conclusie geef ik er de voorkeur aan het eerst te bespreken.

Het oordeel van het hof dat de hartvorm zich ertoe leent het publiek in staat te stellen de gisttabletjes te herken-

nen als afkomstig van een bepaalde onderneming, belost op de volgende overwegingen:

a. tegenover het vaststaande feit dat een belangrijk deel van de gisttabletjes voor huisdieren in andere vorm dan de hartvorm op de markt wordt gebracht — rond, langwerpig, klavertjes enz. — heeft Nederma onvoldoende feiten gesteld om de slotsom te kunnen dragen dat deze produkten in zo overwegende mate in hartvorm op de markt zouden worden gebracht dat die vorm voor deze waar als gebruikelijk en banaal moet worden beschouwd (r.o. 2.1);

b. de hartvorm kan ook niet gezien worden als een louter decoratief element voor gelijksoortige waren als die van Beaphar (r.o. 2.2);

c. indien al de hartvorm gebezigd bij zoetwaren voor menselijke consumptie een vrij teken mocht zijn, niet vatbaar voor merkrecht (als symbool van genegenheid enz.), dan is dat i.c. niet van belang nu het hier gaat om een geheel andere branche, zowel wat productie als wat verkoop betreft (r.o. 2.4);

d. de hartvorm beïnvloedt niet de wezenlijke waarde van gisttabletten als aanvullende diervoeding (r.o. 3.1);

e. art. 5 onder 4 BMW, bepalend dat het merkrecht vervalt wanneer een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouder ‘in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor een waar is geworden’, ziet uitsluitend op woordmerken (r.o. 4.1).

7 De meest algemene klacht van het incidentele middel zit verscholen in het eind van onderdeel 2 (subonderd. 2-c–6): het hof zou zich ten onrechte gebaseerd hebben op het arrest Burberrys II. Dat arrest had immers betrekking op een dessin, de bekende Burberry-ruit, niet op een driedimensionale vorm als i.c. aan de orde. Deze klacht miskent m.i. de aard van de prejudiciële procedure. De arresten van het Beneluxhof hebben betrekking op de uitlegging van de eenvormige wetten, i.c. de BMW, en de aangehaalde overwegingen uit het arrest Burberrys II maken duidelijk dat de daar gegeven uitlegging het onderscheidend vermogen van ‘tekens’ in het algemeen tot onderwerp had.

Verwant hiermee is subonderdeel 2b. Het schijnt te betogen dat, voor de vraag of de hartvorm als ‘teken’ in de zin van art. 1 lid 1 BMW kan gelden, uitsluitend beslissend kan zijn of deze vorm, ‘in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar ..., waarvoor het als merkteken is gedeponereerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van evengenoemd wetsartikel vermag te vervullen’ — een formule afkomstig uit BenGH 9 feb. 1977 NJ 1978 no. 415, Centrafarm/Beecham. Dit betoog faalt omdat het hof terecht aansluiting heeft gezocht bij meer recente jurisprudentie van het Beneluxhof, waarin vroeger gebezigde maatstaven zijn verfijnd. Het arrest Burberrys II bouwt overigens voort op eerdere rechtspraak, vooral op BenGH 5 okt. 1982 NJ 1984 no. 71, Juicy Fruit.

8 Ook de overige klachten van onderdeel 2 zijn niet sterk.

Volgens subonderdeel 2a is het hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting wat betreft het gebruikelijk

zijn van het teken. Het middel doet daartoe een beroep op BenGH 19 jan. 1981 NJ 1981 no. 294, Kinder, waarin beslist is dat een teken geen onderscheidend vermogen kan hebben wanneer het, gelet op alle omstandigheden van het geval, slechts kan worden aangemerkt als aanduiding van de bestemming van de waar, 'in dier voege dat derden zouden worden verhinderd gelijke bestemming van dezelfde of soortgelijke waar op de in gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden'. In de laatste bijzin, waar het subonderdeel de nadruk op legt, is de ratio geformuleerd voor de bijzondere positie van gebruikelijke aanduidingen; die formulering doet echter niet af aan het feitelijke oordeel van het hof in de onderhavige zaak dat de hartvorm voor gistabletjes niet gebruikelijk is.

Dat laatste oordeel is, in het licht van hetgeen het hof vaststelt, niet onbegrijpelijk, zodat subonderdeel 2-c-1 faalt. Het gebruikelijk zijn van de hartvorm is ook niet het enige element dat het hof in zijn beschouwing betreft, zodat subonderdeel 2-c-2 feitelijke grondslag mist. Het hof geeft een zelfstandig antwoord op de vraag of de hartvorm 'louter decoratief' is (r.o. 2.2, tweede zin), zodat het verwijt van subonderdeel 2c-3, dat er geen verband is tussen de gebruikelijkheid van het teken en de decoratieve functie daarvan, geen hout snijdt.

9 Subonderdeel 2c poneert vervolgens de stelling (in c-4) dat, indien het hartje een 'vrij teken' is in het gebruik voor snoep bestemd voor mensen, het ook een vrij teken moet zijn bij snoep voor dieren. Die stelling lijkt mij niet overtuigend. Ik ben mij er, mede dank zij de deskundige voorlichting door de raadslieden van partijen, van bewust dat het hierbij niet gaat om de indruk die de hartvorm maakt op de poes, maar om de indruk op haar of zijn menselijke verzorgers, de kopers van het voedsel. De vaststelling van het hof dat de markt voor diervoedsel een ander soort markt is dan die voor snoepgoed voor menselijke consumptie is evenwel niet onbegrijpelijk; en het oordeel van het hof dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken mede afhangt van de markt waarop het produkt wordt afgezet is niet onjuist.

De nog resterende klacht van het subonderdeel (2-c-5) gaat er ten onrechte van uit dat beslissend is of het publiek onderscheidend vermogen zal toekennen aan de hartvorm. In dit stadium van het onderzoek gaat het er slechts om of de hartvorm zich daartoe leent.

Onderdeel 2 is daarom vergeefs voorgesteld.

10 Onderdeel 3 van het incidentele middel verzet zich tegen de interpretatie die het hof geeft aan art. 5 onder 4 BMW. De steller van het middel geeft toe dat de bewoordingen van deze bepaling ('gebruikelijke benaming', 'gangbaar taalgebruik') deze interpretatie lijken te bevestigen: zij schijnen naar woordmerken te verwijzen, niet naar afbeeldingen, dessins of vormen. De strekking van de bepaling zou evenwel een ruimere uitlegging rechtvaardigen: ook bij beeldmerken zou het kunnen voorkomen dat het teken, hoewel rechtsgeldig verkregen, zijn onderscheidend vermogen verliest doordat het voor het betrokken produkt een gebruikelijke aanduiding is geworden. Ook zulk een merk zou moeten vervallen.

Er zijn wel argumenten voor deze ruime uitlegging te vinden. In die geest, aarzelend, Verkade in zijn noot bij HR 1 juni 1982, Adidas, in BIE 1983 no. 48. Bij woorden zal het eerder voorkomen dan bij beelden dat zij zich ontwikkelen tot produktaanduiding. Wat zich met woorden als 'pocketbook', 'linoleum' en 'aspirientje' heeft voorgedaan laat zich bij beelden niet gauw denken; maar men kan het niet geheel uitsluiten. Pleitbaar is daarom dat de wet slechts regelt 'quod plerumque fit', en geacht moet worden een ruimere strekking te hebben.

11 Waarschijnlijk is dat echter niet. De wetstekst is nauwkeurig in haar beperking tot woordmerken, en in de toelichting is geen enkele aanwijzing te vinden in de richting van een ruimere uitlegging; de toelichting is, behalve in S&J 47 (4e dr. 1987), te vinden in de bijlagen van Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (Zwolle 1992; zie p. 718 e.v.). Ook de literatuur gaat als regel van de beperkte opvatting uit. Zie Gielen-Wichers Hoeth a.w. no. 674; P.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (diss. Nijmegen 1991) no. 3.4.3.3; L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (7e dr. 1993) p. 198. Anders dan Gielen en Wichers Hoeth veronderstellen verdedigt Martens BIE 1985 p. 213, bij het 'bellen blazen rond art. 5 onder 4 BMW', niet de ruime uitlegging. Zijn beschouwing signaleert het probleem zijdelings, maar concentreert zich vervolgens geheel op een ander onderwerp, nl. de rol van het toedoen van de merkhouder voor de 'verwording' van merken tot soortaanduiding.

Ook in de rechtspraak is de ruime uitlegging van art. 5 onder 4 niet te vinden. De neiging is daar om de ontwikkeling van beeldmerken tot soortaanduiding niet aan te pakken langs de weg van vervallenverklaring van het recht op het merk maar via beperking van de beschermingsomvang van het merk. In de zaak betreffende de lipmerkjes van Levi (lipjes op de achterzak van spijkerbroeken) had de rechtbank reden gezien art. 5 onder 4 analoog toe te passen (BIE 1986 no. 45): het lipje zou naar spijkerbroeken verwijzen, niet naar broeken van Levi. Hof en Hoge Raad kozen echter een andere invalshoek om tot eenzelfde beslissing te komen, door verwatering aanwezig te achten nu allerlei concurrenten van de merkgerechtigde gebruik maken van met het merk overeenstemmende tekens. Zie HR 15 dec. 1995 RvdW 1996, 7(NJ 1996, 522; red.). Het verdient m.i. inderdaad de voorkeur problemen ontstaan door de veranderde betekenis van beelden op te vangen door beperking van de beschermingsomvang, en niet door de radicalere ingreep die gelegen is in de vervallenverklaring van het merk. Dat sluit ook aan bij de jurisprudentie van het Beneluxhof. BenGH 13 dec. 1994, NJ 1995, 409, Quick, overwoog in dit verband dat verwatering tot 'algehele teloorgang' van de merkbescherming kan leiden indien het verloren gaat van het onderscheidend vermogen geheel of ten dele toe te rekenen valt aan de merkhouder. Daarbij is derhalve voor de beschermingsomvang van beeldmerken aangehaakt aan de condities voor vervallenverklaring van woordmerken uit art. 5 onder 4 BMW. In die geest ook Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach, Neder-

lands handels- en faillissementsrecht II (8e dr. 1989) no. 805–806.

Ook onderdeel 3 kan daarom niet slagen.

12 Onderdeel 4 betwist het oordeel van het hof dat art. 5 onder 4 BMW in elk geval geen baat zou bieden aan Nederma, ook al zou deze bepaling ruim worden uitgelegd. Daarmee komt het onderdeel echter op tegen een ten overvloede gegeven beslissing, zodat het niet in behandeling komt wegens gebrek aan belang.

Het incidentele middel faalt daarom in al zijn onderdelen.

13 Het principale middel betreft de tweede vraag die door het hof is onderzocht, nl. die naar de beschermingsomvang van het vormmerk van Beaphar.

Het hof maakt eerst melding (r.o. 5.1) van de door Nederma naar voren gebrachte omstandigheid dat alle ondernemingen die gisttabletjes in hartvorm verhandelen niet alleen hun handelsnaam op de verpakking vermelden maar ook verschillende specifieke woord-aanduidingen van die tabletjes, zoals ‘hartediefjes’ (Friskies), ‘gezondheidshartjes’ (Hema), ‘harten 2 (of 3) snoepjes’ (Beaphar), ‘Snacky’ (Fabro), ‘Heartbreakers’ (Pinky), ‘Herzis’ (Vitakraft). Na een argument van Nederma verworpen te hebben dat thans niet meer ter zake doet, komt het hof dan (in r.o. 5.3) terug op de omstandigheid dat de hartvorm door andere leveranciers wordt gebruikt ‘in combinatie met andere benamingen en onder vermelding van de naam van hun onderneming, en niet die van Beaphar als producent’. Deze omstandigheid maakt het voor het publiek vrijwel ondoenlijk, aldus het hof, die gisttabletten te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming. Om dat te achterhalen zou de koper aan een verkoper, bv. in een Hemawinkel, moeten vragen wie de fabrikant is van de gezondheidshartjes. Het feit dat thans het nummer van het merkdepot op de verpakking wordt vermeld (aanvankelijk gebeurde dat niet) zou dit niet anders maken, nu daarbij niet de naam van Beaphar als merkgerechtigde wordt genoemd.

Het hof concludeert daaruit (in r.o. 5.4) dat Beaphar zelf een marktsituatie in de hand heeft gewerkt waarin niet, of niet meer, kan worden gezegd dat de hartvorm daadwerkelijk de functie vervult het publiek in staat te stellen de waar te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming. Daaraan zou niet afdoen dat Beaphar met de meeste leveranciers licentieovereenkomsten heeft gesloten en in de overige gevallen thans de gebruikers van de hartvorm voor gisttabletjes in rechte aanspreekt.

14 Bij de bespreking van het principale middel stel ik voorop dat subonderdeel 2.1 uitgaat van een verkeerde lezing van de hier weergegeven overwegingen van het hof. In deze overwegingen (r.o. 5.1–5.4) heeft het hof nl. niet het oog op de vraag of de hartvorm een rechtsgeldig merk is; dat had het hof in eerdere overwegingen al beslist, zoals bleek bij de behandeling van het incidentele middel. In de thans aan de orde zijnde overwegingen gaat het om de bepaling van de beschermingsomvang van het vormmerk. Daarvoor is echter niet het potentiële onderscheidend vermogen van belang; het komt erop aan in welke mate het vormmerk

de herkomstfunctie ‘daadwerkelijk’ vervult, zoals Burberrys II het formuleert.

Ook onderdeel 4 gaat uit van deze foutieve lezing. Door te bepleiten dat erop gelet moet worden of werkelijk geen relevant deel van het publiek de waren kan herkennen als afkomstig van de merkhouder, stelt het subonderdeel immers het potentiële karakter van het onderscheidend vermogen aan de orde, en niet de daadwerkelijke verwezenlijking daarvan.

Deze beide klachten missen daarom feitelijke grondslag.

15 In de subonderdelen 2.2 en 2.3 en in onderdeel 3 van het middel lopen m.i. twee gedachtengangen enigszins door elkaar.

De eerste is dat de merkhouder niet zijn recht om zich tegen merkinbreuk te verzetten kan verliezen door de legitieme uitoefening van zijn merkrecht. Het toestaan aan andere ondernemers, door middel van licenties, om van het merk gebruik te maken zou daarom niet ten nadele van de merkgerechtigde mogen strekken. Ook merkgebruik door derden, die geen recht daartoe hebben verkregen, zou geen invloed dienen te hebben op de omvang van de merkbescherming.

De tweede gedachtengang is dat niet zozeer van belang is of het publiek de herkomst van het produkt als afkomstig van een bepaalde onderneming zou kunnen vaststellen, maar dat veeleer beslissend is of het teken bij het publiek bepaalde positieve associaties oproept, die het vervolgens met een bepaald produkt vereenzelvigt. Het merk zou op zichzelf drager van goodwill zijn.

16 Geen van beide gedachtengangen is aanvaardbaar.

De eerste stuit erop af dat het, in dit stadium van het onderzoek van het hof, gaat (en moet gaan) om de functie die het teken ‘daadwerkelijk’ bij het publiek vervult. Daarbij is niet van belang op welke wijze die werkelijkheid is ontstaan. Zie ook Hoyng, Inburgeringsperikelen, in: Noten bij noten (Gedenkboek Wichers Hoeth, Zwolle 1990) p. 71 e.v. In het onderhavige geval heeft Beaphar niet alleen andere ondernemers toegestaan haar vormmerk te gebruiken, zij heeft bovendien de licentiehouders vergund dit te doen onder eigen benaming en zonder vermelding van Beaphar als producent en merkgerechtigde. Daardoor is de verwatering van het merk uiteindelijk het resultaat van haar eigen handelen of nalaten, zoals het hof ook feitelijk heeft vastgesteld. Zie voorts Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach no. 1052.

De tweede gedachtengang gaat uit van de juiste premisse dat een merk bescherming geniet als drager van goodwill, en dat daartoe van belang is in hoeverre het teken positieve associaties oproept bij het publiek. Zie Gielen-Wichers Hoeth no. 1–34, waar het merk vooral als een identificatie- en communicatiemiddel wordt gezien. Het merk heeft ‘aantrekkingskracht’, het ‘appelleert aan de zintuigen’, het heeft ‘kooplust opwekkend vermogen’: BenGH 1 mrt. 1975 NJ 1975 no. 472, Claerijn. Al deze eigenschappen heeft het merk echter teneinde het publiek in staat te stellen de merkdragende produkten vanwege hun herkomst van een bepaalde onderneming te onderscheiden van andere produkten. Zie art. 1 lid 1 BMW. M.a.w. men kan niet,

zoals het middel schijnt te willen doen, het associatief vermogen van het merk zoveel nadruk geven dat dit als het ware wordt losgezongen van de herkomstfunctie. Zodra de herkomst niet meer kan worden vastgesteld blijft, in het kader van het merkenrecht, geen beschermenswaardige goodwill meer over.

De onderdelen 2 en 3 falen daarom.

17 Onderdeel 5 betwist de beslissing van het hof om nadere informatie in te winnen over de marktsituatie in Frankrijk, Italië en Spanje; het hof zou nl., aldus het middel, zijn eerdere overwegingen willen 'doortrekken' naar de situatie in die landen.

Nu het hof zijn verzoek tot het inwinnen van inlichtingen nadrukkelijk plaatst in het verlengde van zijn beslissing om de behandeling van de wederzijdse appelgrievens op dit punt aan te houden, moet m.i. worden vastgesteld dat het hof dit deel van het debat nog niet heeft afgesloten. Het hof heeft derhalve nog geen eindbeslissing gegeven, zodat Beaphar haar bezwaren in het verdere verloop van de appelprocedure alsnog kan opwerpen. Zie art. 399 Rv.

Ook onderdeel 5 kan daarom niet tot cassatie leiden.

18 Nu het principale beroep moet worden verworpen, komt het, voorwaardelijk ingestelde, incidentele beroep niet aan de orde. Ik constateer dit met enige spijt, nu het incidentele beroep de aardigste rechtsvragen oproept.

19 Ik concludeer tot verwerping van het principale beroep.