

Benelux Gerechtshof, 19 december 1997, Beaphar v Nederma

The logo for Beaphar, featuring the word "beaphar" in a white, lowercase, sans-serif font on a red rectangular background.

MERKENRECHT

Verval art 5(4) (oud) BMW wegens verlies onderscheidend vermogen geldt alleen voor woordmerken

- [Overwegende dat uit een en ander volgt dat de onder 2 \(a\) gestelde vraag aldus moet worden beantwoord dat artikel 5, aanhef en onder 4 \(oud\) BMW uitsluitend betrekking heeft op woordmerken,](#)

Overwegende dat zowel de tekst van artikel 5 (oud) als geheel die erop wijst dat deze bepaling limitatief de gevallen opsomt waarin het recht op een merk vervalt, als de geschiedenis en bewoordingen van, alsmede de toelichting op het in dit artikel onder 4 bepaalde sterke steun geven aan de opvatting dat het onder 4 bepaalde uitsluitend ziet op het daarin geregelde specifieke geval dat het onderscheidend vermogen van een woordmerk geheel verloren is gegaan doordat het in het normale taalgebruik de gebruikelijke aanduiding voor de desbetreffende waar of dienst is geworden en niet gezegd kan worden dat dit teloorgaan op geen enkele wijze aan de merkhouder kan worden toegerekend;

dat weliswaar aan deze opvatting het bezwaar kleeft dat daarin ligt besloten dat in alle andere gevallen waarin het desbetreffende teken elk onderscheidend vermogen heeft verloren, niettemin het recht op het merk blijft bestaan, terwijl dit resultaat niet valt te rijmen met het uitgangspunt van de wet dat een teken alleen dan een merkrecht kan opleveren indien het onderscheidend vermogen heeft, maar dat dit bezwaar in het licht van hetgeen hierna onder 22 en 23 zal worden overwogen tegenover de onder 16 samengevatte argumenten onvoldoende zwaar weegt om een andere opvatting te aanvaarden;

18. Overwegende dat uit een en ander volgt dat de onder 2 (a) gestelde vraag aldus moet worden beantwoord dat artikel 5, aanhef en onder 4 (oud) BMW uitsluitend betrekking heeft op woordmerken,

Geen gebruiksverbod op grond van vormmerk dat onderscheidend vermogen geheel verloren heeft

- [indien het onderscheidend vermogen waarover een vormmerk ten tijde van zijn deponering beschikte ten tijde van het door de merkhouder als inbreuk op zijn vormmerk gewraakte gebruik van zijn merk reeds geheel verloren is gegaan, de merkhouder zich niet op grond van zijn merkrecht tegen dat gebruik kan verzetten;](#)

21. Overwegende dat in de hiervoor bedoelde marktsituatie het vormmerk niet (meer) kan dienen om de waar van de onderneming te onderscheiden, hetgeen betekent dat dit merk zijn onderscheidend vermogen geheel heeft verloren; (...) Overwegende dat daarbij - anders dan in het uitzonderlijke geval dat het onderscheidend vermogen eerst na de aanvang van de inbreukprocedure

geheel of ten dele verloren is gegaan (zie het arrest van het Hof van 13 december 1994 in de zaak A 93/3, Jurisprudentie 1994, deel 15, p. 56 e.v.) - niet van belang is of het verlies van onderscheidend vermogen waarvan ten tijde van het aangevochten gebruik van het merk sprake is, geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de merkhouder;

Vindplaatsen:

Benelux Gerechtshof, 19 december 1997

(S.K. Martens, P. Kayser, F.H.J. Mijnsen, R. Gretsche, J. Jentgen, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, M. Lahousse, I. Verougstraete en Charlier)

Arrest van 19 december 1997

in de zaak A 96/2

Inzake :

BEAPHAR

tegen

NEDERMA

Procestaal : Nederlands

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 96/2

1. Gelet op het [op 29 maart 1996 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest](#) in de zaak nr. 15.889 van de besloten vennootschap BEAPHAR B.V., gevestigd te Raalte (Beaphar), en de besloten vennootschap NEDERLANDSE DERMOLIN MAATSCHAPPIJ NEDERMA B.V., gevestigd te Nijmegen (Nederma), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

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

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

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 [het Hof begrijpt : hem] 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 bevestigde 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 ?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een door de Griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

5. Overwegende dat mr Ch. Gielen en mr R.E. Ebbink, advocaten te Amsterdam, namens partij Beaphar een memorie en een nadere memorie hebben ingediend;

6. dat mr D.W.F. Verkade, advocaat te Amsterdam, en mr L. De Gryse, advocaat te Brussel, namens partij Nederma een memorie en een memorie van antwoord hebben ingediend;

7. dat ter zitting van het Hof van 16 december 1996 te 's-Gravenhage het standpunt van Beaphar is toegelicht door mr Ch. Gielen en mr E.S. van der Vlist, advocaten te Amsterdam, die een pleitnota hebben ingediend, en het standpunt van Nederma is toegelicht door mr D.W.F. Verkade, die eveneens een pleitnota heeft ingediend;

8. Overwegende dat [de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok op 6 mei 1997 schriftelijk conclusie](#) heeft genomen;

9. Overwegende dat partijen hebben laten weten er mee in te stemmen dat het Hof de zaak zal berechten in de samenstelling zoals deze op het ogenblik van de beraadslaging zal zijn;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT : met betrekking tot alle vragen :

10. Overwegende dat niet blijkt dat in het debat voor de Hoge Raad ter sprake is geweest of het geschil van partijen, nu daarin arrest zou worden gewezen ná het op 1 januari 1996 in werking treden van het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zou moeten worden beslist met toepassing van de BMW zoals deze door dit protocol is gewijzigd (de nieuwe BMW), dan wel met toepassing van de BMW zoals deze voordien gold (de oude BMW);

11. dat evenmin blijkt dat toen, of in een eerder stadium van het geding is gedebatteerd over de vraag of bij toepassing van de oude BMW deze al dan niet zou moeten worden uitgelegd overeenkomstig de Eerste richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten;

12. dat tegen deze achtergrond en mede in aanmerking genomen dat de Hoge Raad zich, anders dan in eerdere gevallen, terzake niet heeft uitgelaten, moet worden aangenomen dat de Hoge Raad uitleg verlangt van de oude BMW, zonder dat daarbij de richtlijn wordt betrokken;

13. Overwegende dat Nederma evenwel voor het Hof heeft doen betogen dat dit geding behoort te worden beslist met toepassing van de nieuwe BMW, die richtlijn-conform moet worden uitgelegd, althans met

toepassing van de oude BMW, maar richtlijn-conform uitgelegd, aan welk betoog Nederma vooreerst de slot-som heeft verbonden dat de vragen van de Hoge Raad moeten worden betrokken op de nieuwe BMW, althans op de oude BMW, maar richtlijn-conform uitgelegd, en vervolgens dat het Hof deze vragen niet zou moeten beantwoorden dan nadat het op zijn beurt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) heeft gesteld en deze zijn beantwoord, dan wel dat het Hof beantwoording van de vragen van de Hoge Raad zou moeten aanhouden totdat door een uitspraak van het HvJEG zekerheid is verkregen terzake van zijn bevoegdheid tot het stellen van prejudiciële vragen;

14. Overwegende dat in het midden kan blijven of bij een gang van zaken als hiervoor omschreven de prejudiciële procedure voor het Hof ruimte biedt voor het voor het eerst opwerpen van stellingen als kort weergegeven onder 13, omdat de stellingen van Nederma miskennen :

- (1°) dat de vragen van de Hoge Raad uitsluitend betrekking hebben op een tweetal geschilpunten die het debat ook in de feitelijke instanties van meet af aan hebben beheerst, te weten of ten tijde van het instellen van de vordering in conventie - 7 april 1992 - op grond van de toenmalige feitelijke omstandigheden het door Beaphar uit hoofde van het depot van 22 oktober 1985 verkregen recht op het vormmerk "hart" was vervallen, dan wel of het onderscheidend vermogen waarover dit merk ten tijde van zijn deponering beschikte, in zodanige mate verloren was gegaan dat Beaphar zich toen op grond van dit merk niet (meer) vermocht te verzetten tegen gebruik van de hartvorm voor gisttabletten dat leidt tot het in de handel brengen van hartvormige gisttabletten onder een eigen benaming en met vermelding van een andere leverancier dan Beaphar; en

- (2°) dat deze geschilpunten naar hun aard enkel beslist konden en - gezien het rechtszekerheidsbeginsel - enkel beslist kunnen worden met toepassing van het ten tijde van het instellen van de vordering in conventie geldende recht, te weten de oude BMW die toen nog niet richtlijn-conform behoefde te worden uitgelegd; met betrekking tot de onder 2 gestelde vragen :

15. Overwegende dat het Hof eerst de door de Hoge Raad onder 2 geformuleerde vragen van uitleg van artikel 5, aanhef en onder 4, (oud) BMW onder ogen zal zien omdat deze van de verste strekking zijn;

16. Overwegende dat zowel de tekst van artikel 5 (oud) als geheel die erop wijst dat deze bepaling limitatief de gevallen opsomt waarin het recht op een merk vervalt, als de geschiedenis en bewoordingen van, alsmede de toelichting op het in dit artikel onder 4 bepaalde sterke steun geven aan de opvatting dat het onder 4 bepaalde uitsluitend ziet op het daarin geregelde specifieke geval dat het onderscheidend vermogen van een woordmerk geheel verloren is gegaan doordat het in het normale taalgebruik de gebruikelijke aanduiding voor de desbetreffende waar of dienst is geworden en niet gezegd kan worden dat dit teloorgaan op geen enkele wijze aan de merkhouder kan worden toegerekend;

17. dat weliswaar aan deze opvatting het bezwaar kleefde dat daarin ligt besloten dat in alle andere gevallen

waarin het desbetreffende teken elk onderscheidend vermogen heeft verloren, niettemin het recht op het merk blijft bestaan, terwijl dit resultaat niet valt te rijmen met het uitgangspunt van de wet dat een teken alleen dan een merkrecht kan opleveren indien het onderscheidend vermogen heeft, maar dat dit bezwaar in het licht van hetgeen hierna onder 22 en 23 zal worden overwogen tegenover de onder 16 samengevatte argumenten onvoldoende zwaar weegt om een andere opvatting te aanvaarden;

18. Overwegende dat uit een en ander volgt dat de onder 2 (a) gestelde vraag aldus moet worden beantwoord dat artikel 5, aanhef en onder 4 (oud) BMW uitsluitend betrekking heeft op woordmerken, zodat de onder 2 (b) gestelde vraag geen behandeling behoeft; met betrekking tot de onder 1 gestelde vragen :

19. Overwegende dat bij de beantwoording van de door de Hoge Raad onder 1 gestelde vragen moet worden vooropgesteld dat, naar vaste rechtspraak van het Hof, - een merk is een teken dat kan dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, dat wil zeggen dat het geschikt is die waren of diensten van soortgelijke waren of diensten te onderscheiden en hun herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren;

- het onderscheidend vermogen van een merk niet een constante grootte is, maar een veranderlijke, die onder meer van belang is in het kader van de - hier aan de orde zijnde - vraag welke beschermingsomvang aan het desbetreffende merk moet worden toegekend;

- het in vorenbedoeld kader aankomt op de opvattingen van het daarvoor in aanmerking komend publiek niet ten tijde waarop het recht op het desbetreffende merk ontstond, maar ten tijde van het als inbreuk makend gewraakte gebruik van het merk of een overeenstemmend teken;

20. Overwegende dat het Hof bij de beantwoording van de onder 1 geformuleerde vragen ervan uitgaat dat deze betrekking hebben op een ten tijde van het door de merkhouder als inbreuk op zijn vormmerk gewraakte gebruik bestaande marktsituatie, waarin het publiek niet (meer) in staat is de desbetreffende waar op grond van de hartvorm als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen, welke situatie is ontstaan doordat de in die vorm geproduceerde waar door de merkhouder en door andere marktdeelnemers in het verkeer is gebracht met gebruikmaking van uiteenlopende benamingen en verschillende woord- en/of beeldmerken;

21. Overwegende dat in de hiervoor bedoelde marktsituatie het vormmerk niet (meer) kan dienen om de waar van de onderneming te onderscheiden, hetgeen betekent dat dit merk zijn onderscheidend vermogen geheel heeft verloren;

22. Overwegende dat, indien het onderscheidend vermogen waarover een vormmerk ten tijde van zijn deponering beschikte ten tijde van het door de merkhouder als inbreuk op zijn vormmerk gewraakte gebruik van zijn merk reeds geheel verloren is gegaan, de merkhouder zich niet op grond van zijn merkrecht tegen dat gebruik kan verzetten;

23. Overwegende dat daarbij - anders dan in het uitzonderlijke geval dat het onderscheidend vermogen

eerst na de aanvang van de inbreukprocedure geheel of ten dele verloren is gegaan (zie het arrest van het Hof van 13 december 1994 in de zaak A 93/3, Jurisprudentie 1994, deel 15, p. 56 e.v.) - niet van belang is of het verlies van onderscheidend vermogen waarvan ten tijde van het aangevochten gebruik van het merk sprake is, geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de merkhouder;

24. Overwegende dat evenmin ter zake doet de in de eerste vraag onder c genoemde omstandigheid dat een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder in de als merk gedeponeerde vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar wel zal herkennen als afkomstig van één bepaalde onderneming, nu deze omstandigheid onverlet laat dat het vormmerk zelf onderscheidend vermogen mist;

25. Overwegende dat uit het hiervoor overwogene volgt dat de onder 1 geformuleerde vragen geen verdere behandeling behoeven;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

26. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

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

28. dat gelet op het vorenstaande de kosten van de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald op f. 4.000,- voor elk van de partijen;

29. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok;

30. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 maart 1996 gestelde vragen;

VERKLAART VOOR RECHT :

ten aanzien van de onder 2 gestelde vragen :

31. Het bepaalde in artikel 5, aanhef en onder 4, (oud) BMW heeft uitsluitend betrekking op woordmerken;

ten aanzien van de onder 1 gestelde vragen :

32. In de in de vraag onder 1(a) omschreven situatie waarin de als merk gedeponeerde vorm van de waar het publiek niet (meer) in staat stelt die waar als afkomstig van de merkhouder, althans als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen met als gevolg dat het vormmerk onderscheidend vermogen mist, kan de merkhouder zich niet met een beroep op het hem toekomende recht op dat vormmerk ertegen verzetten dat de in de desbetreffende vorm geproduceerde waar door derden in het verkeer wordt gebracht;

33. Daarbij is niet van belang (i) of het verlies van onderscheidend vermogen van het vormmerk kan worden toegerekend aan toedoen of nalaten van de merkhouder en (ii) dat het publiek de door de merkhouder in de desbetreffende vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar wel herkent als afkomstig van de onderneming van de merkhouder althans van één bepaalde onderneming.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, eerste vice-president, P. Kayser, tweede vice-president, F.H.J. Mijnsen, R. Gretsche, J. Jentgen, rechters, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, de heren M. Lahousse, I. Verougstraete en mevrouw M. Charlier, plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 19 december 1997 door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th. B. ten Kate, advocaat-generaal en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

Conclusie A-G M.R. Mok

1. Korte beschrijving van de zaak

1.1

Het verwijzingsarrest [2] ro. 3.1.) is — deels veronderstellenderwijs — uitgegaan van de hierna samengevatte feiten.

1.2 Beaphar produceert sedert 1985 hartvormige gisttabletten voor huisdieren. Op 22 oktober 1985 heeft zij het vormmerk 'hart' gedeponeerd voor met name gistsnoepjes voor honden en katten. Zij verkoopt de door haar geproduceerde hartvormige gisttabletten onder eigen woord- of beeldmerken aan dierenwinkels. Haar marktaandeel (voor aldus gedistribueerde gisttabletten [3]) bedraagt, volgens haar stellingen, rond de 50%. Tevens verkopen supermarkten en Hema warenhuizen door Beaphar geproduceerde hartvormige gistbrokjes onder andere aanduiding. Op de verpakking van laatstbedoelde waren wordt niet op enigerlei wijze naar Beaphar verwezen. Beaphar heeft concurrenten die niet van haar afkomstige hartvormige gisttabletten op de Nederlandse markt hebben gebracht, naar zij heeft gesteld, in rechte aangesproken. Dat zou steeds op de een of andere wijze tot beëindiging van het gebruik of tot overeenstemming hebben geleid.

1.3 Nederma fabriceert onder meer hartvormige gisttabletten voor katten. Zulke tabletten worden in Duitsland door een Duitse onderneming onder de naam Herzis op de markt gebracht.

1.4 Beaphar heeft Nederma gesommeerd ieder gebruik van het vormmerk 'hart' te staken. Vervolgens heeft Nederma de onderhavige procedure aangespannen. Nederma heeft op verschillende gronden nietigverklaring alsmede vervallenverklaring van het depot van het vormmerk van Beaphar gevorderd. Voorts heeft zij een verklaring van recht gevraagd, onder meer inhoudend dat zij door het produceren, verhandelen en exporteren van hartvormige gisttabletten geen inbreuk maakt op het beeldmerk van Beaphar. In reconventie heeft Beaphar onder meer gevorderd dat aan Nederma ieder gebruik van de hartvorm voor diervoeders zou worden verboden.

1.5 De rechtbank te Zutphen heeft de vorderingen van Nederma afgewezen en de genoemde reconventionele vordering van Beaphar toegewezen. In appel heeft het gerechtshof te Arnhem het vonnis van de rechtbank gedeeltelijk bekrachtigd. Het heeft evenwel voor recht verklaard dat Nederma door het produceren, verhandelen of exporteren van hartvormige gisttabletten geen inbreuk maakt op het vormmerk van Beaphar. Het hof

heeft de reconventionele vordering van Beaphar alsnog afgewezen.

1.6 Van dit arrest is Beaphar in cassatie gekomen. Dat heeft geleid tot het verwijzingsarrest waarin de Hoge Raad het BenGH heeft verzocht uitspraak te doen over de hierna te noemen vragen van uitleg van de Benelux Merkenwet (BMW).

2. Het geding voor het BenGH

2.1 De door de Hoge Raad gestelde vragen van uitleg luiden als volgt:

‘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 — instaat stelt de waar als afkomstig van de onderneming van de merkhouder, althans 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 behoeft te staan dat het product óók (in belangrijke mate) met andere tekens (in dit geval: in andere vormen) op de markt wordt gebracht?’

2.2 Elk van beide partijen heeft het BenGH een memorie en een nadere memorie gezonden en vervolgens voor uw Hof mondeling doen pleiten.

3. Vragen in verband met de Europese Merkenrichtlijn (richtlijn 89/104/EEG)

3.1 De nationale merkenwetten van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (waaronder de BMW) moesten worden aangepast ingevolge een richtlijn van de Raad van de EG [4]. Deze aanpassing had op 31 december 1992 haar beslag moeten krijgen, maar die datum is in de Benelux-landen niet gehaald. Wel is op 12 december 1992 een protocol tot wijziging van de BMW vastgesteld, welk protocol o.m. aanpassing aan de genoemde richtlijn moest bewerkstelligen [5]. Dit protocol is op 1 januari 1996 in werking getreden.

3.2 Voor zover bepalingen in de BMW strekken tot uitvoering van deze richtlijn, moeten zij overeenkomstig de richtlijn worden uitgelegd. Daarbij gaat het niet alleen om bepalingen die zijn ingevoerd of gewijzigd ingevolge het genoemde protocol, maar ook om bepalingen die ongewijzigd konden blijven omdat zij tevoren al in overeenstemming met de richtlijn waren. Vragen van interpretatie met betrekking tot bepalingen die in deze ruime zin [6] dienen tot uitvoering van de richtlijn impliceren vragen van uitleg van de richtlijn. Uitleg van Europees recht is opgedragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) [7]. Rechterlijke instanties van de lid-staten van de EG kunnen of moeten, indien zij een beslissing over een vraag van Europees gemeenschapsrecht, waaronder een vraag van uitleg van een richtlijn, noodzakelijk achten voor het doen van een uitspraak, het HvJEG daarover een prejudiciële beslissing vragen [8]. Zulk een prejudiciële beslissing zal aangeven wat de juiste uitleg van de betrokken richtlijn bepaling is. Daaruit kan hetzij voortvloeien hoe het recht van de lid-staten tot uitvoering van die richtlijn moet worden uitgelegd, hetzij dat de wijze van uitvoering niet in overeenstemming met de richtlijn is.

3.3 In de onderhavige zaak heeft Nederma verdedigd dat het BenGH een prejudiciële beslissing aan het HvJEG zou moeten vragen [9]. Beaphar heeft dit bestreden [10].

3.4 De beslissing over deze kwestie hangt af van het antwoord op een aantal vóórvragen, met name:

a. is het BenGH bevoegd een prejudiciële beslissing aan het HvJEG te vragen?

b. doet zich een interpretatievraag voor die als een vraag van uitleg van de richtlijn te beschouwen is (m.a.w.: vallen de door de HR aan het BenGH gestelde vragen binnen het door de richtlijn geharmoniseerde gebied?) en, zo ja, is het antwoord op die vraag uit de rechtspraak van het HvJEG af te leiden, dan wel zo duidelijk dat daarover in redelijkheid geen twijfel kan bestaan?

c. leiden temporale factoren, in samenhang met overwegingen van overgangsrecht ertoe, de richtlijn voor de

in deze zaak gestelde vragen, of voor sommige daarvan, buiten beschouwing te laten?

3.5

Ad a

3.5.1 Voor een bevestigende beantwoording van vraag a is steun te vinden in de literatuur. In de eerste plaats noem ik het gezaghebbende handboek van Von der Groeben c.s. [11], dat zonder meer een bevestigend antwoord geeft. Een dergelijk antwoord vindt men ook bij Wichers Hoeth [12] en Schermers/Waelbroeck [13]. Snijders/Ynzonides/Meijer [14] stellen dat de nationale rechter de zaak eerst voor dient te leggen aan het HvJEG en pas daarna eventueel aan het BenGH. Als een uitlegvraag aan het BenGH is voorgelegd ter zake waarvan ook het HvJEG bevoegd is, zal volgens de auteurs het BenGH zijn uitspraak moeten opschorten en aan dit laatste Hof een prejudiciële beslissing moeten vragen. Lenaerts en Arts zijn van mening dat internationale rechtscolleges niet het recht hebben prejudiciële vragen aan het HvJEG te stellen, hetgeen volgens hen in beginsel ook geldt voor het BenGH. Zij menen dat de nationale rechter na de prejudiciële beslissing van het BenGH het recht heeft verdere vragen te stellen aan het HvJEG [15].

3.5.2 Aanhakend bij mijn conclusie in de zaak Benz/Haze [16] zou ik er de aandacht op willen vestigen dat het de bedoeling van art. 177 van het EG-verdrag is de uniforme uitleg en toepassing van het gemeenschapsrecht, waaronder richtlijnen, te waarborgen. Ten opzichte van de Europese Gemeenschap en van de uniforme uitleg en toepassing van haar rechtsregels is niet relevant of een nationale rechter van één lidstaat een nationale wet van die lidstaat richtlijnconform uitlegt en daarbij op een interpretatievraag van die richtlijn zelf stuit, dan wel of dat het geval is bij een in stelling als het Benelux Gerechtshof bij de uitleg van een gezamenlijke rechtsregel van enkele EG lid-staten, nl. de Benelux-staten; van zulk een gezamenlijke rechtsregel is de BMW een voorbeeld. Men kan, anders gezegd, volhouden dat het BenGH ten opzichte van de Europese Gemeenschap en haar instellingen een nationale rechterlijke instantie is, zij het één van drie lid-staten gemeenschappelijk.

3.5.3 Overigens is de vraag of het BenGH ‘rechterlijke instantie van een der Lid-Staten’, of wel een ‘nationale rechterlijke instantie’ (art. 177 EG-verdrag, lid 2, resp. lid 3) is, zelf een vraag van uitleg van het EG-verdrag. Het BenGH dat, indien het een nationale rechterlijke instantie in deze zin is, tevens — ten aanzien van de gebieden waarvoor het rechtsmacht heeft gekregen — de hoogste rechterlijke instantie zou zijn, mag hierover niet zelfstandig oordelen. Het zou over de bevoegdheidsvraag — expliciet of impliciet — het oordeel van het HvJEG moeten inwinnen [17].

3.6.4 Mijn antwoord op vraag a luidt, gezien het voorgaande bevestigend, zij het met de in § 3.5.3. genoemde beperking.

3.6

Ad b

3.6.1 Nederma heeft betoogd dat de door de Hoge Raad aan het BenGH gestelde vragen (mede) betrekking hebben op het door de richtlijn bestreken terrein (me-

more § 14, p. 7). Zij heeft doen wijzen op de relatie tussen art. 1 BMW en art. 2 van de richtlijn, tussen art. 5, lid 2, BMW (art. 5, 4, oud) en art. 12, lid 2, richtlijn, tussen art. 11 BMW en art. 8 richtlijn en tenslotte tussen art. 13 BMW en art. 5 richtlijn. Beaphar heeft het bestaan van die relaties niet tegengesproken, doch in tegendeel ook harerzijds bij herhaling naar de richtlijn verwezen. Inderdaad vallen die relaties al bij een oppervlakkige bestudering op. Er zijn ook wel verschillen, bijv. tussen art. 5, lid 2 BMW en art. 12, lid 2, richtlijn, maar ook de vraag naar de betekenis van die verschillen kan men als een kwestie van uitleg van de richtlijn beschouwen.

3.6.2 In de schaarse jurisprudentie van het HvJEG over richtlijn 89/104/EEG zijn de thans voorgelegde vragen niet aan de orde geweest. Er is voorts geen grond aan te nemen dat er sprake zou kunnen zijn van een of meer *actes clairs*. De Hoge Raad was dat klaarblijkelijk niet van mening. Uit het feit dat hij [18] geen vragen aan het HvJEG heeft gesteld, kan ook niet worden afgeleid dat de Hoge Raad zou menen dat de richtlijn over de aan de orde gestelde vragen van uitleg onmiskenbaar duidelijk is. Zou dit wel zo zijn, dan had de voorlegging van de vragen aan het BenGH geen zin gehad, tenzij wellicht — maar dat zou zijn aangegeven — pas bij de uitvoering van de richtlijn in de BMW onduidelijkheden zouden zijn ontstaan.

3.6.3 Mijn antwoord op vraag b is derhalve wat het eerste gedeelte betreft bevestigend en voor het tweede gedeelte ontkennend.

3.7

Ad c.

3.7.1 Aan het BenGH gestelde vragen van uitleg hebben gewoonlijk, zoals te verwachten is, een abstract karakter en dat is ook hier het geval. Toch kunnen zij niet losgezien worden van de bodemprocedure die aanleiding heeft gegeven tot het stellen van de vragen. Het bodemgeskil moet worden beslecht. Bij wijziging van de desbetreffende wetgeving komt het er dus op aan door welke wettelijke regels de bodemprocedure wordt beheerst. Wanneer in de bodemprocedure een op de toekomst gerichte voorziening wordt gevraagd, zal het, ook al zou deze door oud recht worden beheerst, in veel gevallen zinvol zijn zich tevens af te vragen hoe de situatie naar geldend recht is. Het ligt immers voor de hand dat een relevante wijziging van wetgeving zo nodig tot een nieuwe vordering zal leiden, hetzij om een voorziening als nog te geven, dan wel om een gegeven voorziening te wijzigen of in te trekken.

3.7.2 In de onderhavige zaak heeft Beaphar wel een op de toekomst gerichte voorziening gevraagd, nl. dat aan Nederma ieder gebruik van de hartvorm voor diervoeders zou worden verboden. De door de Hoge Raad gestelde vragen hebben daarop echter niet rechtstreeks betrekking. Of het gerechtshof te Arnhem de vordering tot het geven van die voorziening terecht heeft afgewezen, hangt weliswaar mede af van het antwoord op de aan het BenGH gestelde vragen, maar deze vragen zijn niet direct op de toelaatbaarheid of gerechtvaardigheid van die voorziening gericht.

3.7.3 In verband met de totstandkoming en uitvoering van EG-richtlijnen kan men de volgende tijdvakken onderscheiden:

1. de periode vóór de totstandkoming van de richtlijn;
2. de periode waarin een tot stand gekomen richtlijn nog niet door de lid-staten ten uitvoer behoeft te zijn gelegd;
3. de periode waarin de richtlijn ten uitvoer moest zijn gelegd, maar dat door de desbetreffende lid-staat (of -staten) nog niet is;
4. de periode waarin de desbetreffende lid-staat (of -staten) zijn (hun) wetgeving aan de richtlijn heeft (hebben) aangepast; Richtlijn 89/104/EEG is tot stand gekomen op 21 december 1988. Op 31 december 1992 had zij ten uitvoer gelegd moeten zijn. De aanpassing van de BMW aan de richtlijn heeft echter per 1 januari 1996 plaatsgehad. In de onderhavige zaak heeft Nederma de initiële dagvaarding uitgebracht op 7 april 1992. De reconventionele vordering van Beaphar is ingesteld ter zitting (van de rechtbank te Zutphen) van 21 mei 1992. Beide vorderingen dateren dus uit periode 2.

3.7.4 In de zaak-Champion [19] heeft de A-G bij het BenGH Janssens de Bisthoven uiteengezet dat 'de in het gemeenschapsrecht toepasselijke algemene rechtsbeginselen, met name die van rechtszekerheid en verbod van terugwerkende kracht, (...) eraan in de weg [staan] dat rekening wordt gehouden met een richtlijn die niet in het nationale recht is omgezet.' Die uitspraak had een algemene strekking, blijkend uit de aanhef van de zin 'Gelet op de aard van de (...) ingestelde vordering'. De beoogde beperking blijkt ook uit de verwijzing in voetnoot 44 naar de conclusie van A-G Van Gerven bij het arrest-Marleasing van het HvJEG [20]. Van Gerven had alleen het oog op de invoering, zonder nationale uitvoeringswet, van een civielrechtelijke sanctie zoals nietigheid, niet op richtlijnconforme interpretatie in periode 3, in het algemeen.

3.7.5 Acht men het moment waarop de bodemprocedure is ingesteld bepalend (en daarvoor lijkt hier, nu in de loop van de procedure geen nieuwe feiten zijn aangevoerd, veel te zeggen), dan geldt voor de onderhavige zaak dat dit in periode 2 is geschied. Bij mijn weten heeft het HvJEG nooit beslist dat dan al een verplichting tot richtlijnconforme interpretatie geldt [21]. Die laatste omstandigheid leidt er toe dat geen noodzaak bestaat tot het vragen van een prejudiciële beslissing aan het HvJEG. Het zou niet geheel zinloos zijn dit voor een deel van de gestelde vragen (m.n. die onder nummer 2) toch te doen, gezien de gevolgen van het op die vragen te geven antwoord voor op de toekomst gerichte voorzieningen, m.n. het door Beaphar gevorderde verbod van gebruik door Nederma van het vormmerk. Partijen zouden daar wel belang bij hebben, maar daar zou aanzienlijke vertraging in de afdoening van de procedure tegenover staan.

4. De vragen onder nummer 1

4.1.1 Vraag 1(a) heeft betrekking op de situatie waarin een houder van een vormmerk andere marktdeelnemers toestaat om van hen afkomstige waren met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer te brengen, doch met andere benamingen of een eigen woord en beeldmerk en met vermelding van hun eigen onderne-

ming. De vraag komt er, kort samengevat, op neer of dan moet worden aangenomen dat het 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 een bepaalde onderneming te herkennen.

4.1.2 De vraag hangt nauw samen met de functie van een (vorm)merk. Beaphar heeft vooropgesteld [22] dat 'naar de huidige opvattingen een merk niet meer primair dient om herkomst van gemerkte waren uit een bepaalde onderneming aan te duiden. Dat volgt allereerst uit de tekst van Artikel 1 van de wet zelf. Immers daarin is sprake van tekens die de waren van een onderneming kunnen onderscheiden.'

Weliswaar, aldus nog steeds (de raadslieden van) Beaphar heeft het BenGH 'in het arrest-Burberrys II [23] overwogen dat een merk geschikt moet zijn om de waar van soortgelijke waren te onderscheiden. Uw hof heeft echter ook gezegd dat het merk de herkomst van de waar uit een bepaalde onderneming genoegzaam moet kunnen demonstreren. (...) Naar mijn oordeel heeft uw hof daarmee niet tot uitdrukking willen brengen dat het publiek wanneer het met een merk wordt geconfronteerd zich in het bijzonder realiseert dat een teken uit één welbepaalde onderneming afkomstig is. Zo men het begrip 'herkomstteken' toch zou willen blijven gebruiken, betekent het dat, wanneer het publiek met een merk wordt geconfronteerd [het] ervan uit kan gaan dat het uit dezelfde bron komt als de bron waaruit het product afkomstig was dat men eerder kocht. Het doet er niet toe wie die bron is. Het publiek weet trouwens over het algemeen niet wie die bron is. (...) In de moderne literatuur wordt het standpunt ingenomen dat een merk meer is dan het simpelweg identificeren van de oorsprong van een product. Een merk stelt de consumenten in staat om een product te identificeren. (...) Die gedachte is in de procedure niet nieuw. Beaphar heeft haar o.m. ook verdedigd in het cassatiemiddel (subonderdelen 2.1.-2.3.) in de procedure voor de Hoge Raad die tot het verwijzingsarrest heeft geleid.

4.1.3 In de procedure voor de Hoge Raad heeft de (toenmalige) AG Koopmans in zijn conclusie [24] deze gedachte sterk gerelativeerd. Deze spreekt niet tegen dat het merk vooral als een identificatie- en communicatiemiddel wordt gezien [25]. Het merk heeft 'aantrekkingskracht' en 'kooplust opwekkend vermogen' [26].

'Al deze eigenschappen heeft het merk echter teneinde het publiek in staat te stellen de merkdragende producten vanwege hun herkomst van een bepaalde onderneming te onderscheiden van andere producten. Zie art. 1 lid 1 BMW. M.a.w. men kan niet (...) het associatief vermogen van het merk zoveel nadruk geven dat dit als het ware wordt losgezongen van de herkomstfunctie.'

4.1.4 Volgens de rechtspraak van het BenGH is een merk 'een teken dat in de eerste plaats dient om de waren of diensten van een onderneming van de waren of diensten van anderen te onderscheiden [27]. Ook volgens de rechtspraak van het HvJEG is de functie van een merk primair het aangeven van de herkomst [28].

Richtlijn 89/104/EEG omschrijft 'dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen (...)' [29],

4.1.5 De literatuur uit verschillende Europese landen bevat in het algemeen vergelijkbare functie-aanduidingen [30]. Volgens Gielen/Wichers Hoeth evenwel is de herkomstfunctie om verschillende redenen nauwelijks meer relevant [31].

4.1.6 In de situatie die in de vraag is omschreven, hebben de waren dezelfde vorm, maar verschillende woordmerken of vermeldingen van de onderneming die ze in het verkeer brengt, althans verhandelt. Die situatie mag men niet op één lijn stellen met die waarin sprake is van een vaste combinatie van vormmerk en woordmerk [32]. Ook al hebben al deze waren dezelfde herkomst (Beaphar), het publiek kan gemakkelijk denken dat de herkomst niet dezelfde is.

Onder die omstandigheden zal het vormmerk aan onderscheidend vermogen inboeten. Afhankelijk van de kwantitatieve verhoudingen tussen de waren die enerzijds rechtstreeks door de merkhouder, anderzijds door derden met toestemming van de merkhouder, maar met andere geschreven aanduidingen, in de handel worden gebracht, zou het onderscheidend vermogen zelfs geheel verloren kunnen gaan.

4.2.1 Vraag 1(b) sluit hierbij aan. Voor het geval van bevestigende beantwoording van vraag 1a en in een situatie als genoemd in vraag 1a stelt zij ten eerste aan de orde of het verlies aan onderscheidend vermogen is toe te rekenen aan het toedoen of nalaten van de merkhouder en of deze zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht kan beletten van dezelfde vormgebruik te maken. Voorts heeft de Hoge Raad gevraagd of het daarbij verschil maakt of de merkhouder concurrenten die zonder zijn toestemming soortgelijke waren met dezelfde vorm in het verkeer brengen, in rechte aanspreekt.

4.2.2 Wat de eerste vraag betreft zou ik menen dat, indien het verlies aan onderscheidend vermogen van een vormmerk is toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de merkhouder en dit verlies van voldoende betekenis is (dat laatste is uiteraard een feitelijke vraag), de merkhouder zijn concurrenten niet meer kan beletten van het vormmerk gebruik te maken.

4.2.3 Ten aanzien van het in de tweede vraag aan de orde gestelde probleem wordt in de literatuur verdedigd dat van de merkhouder mag worden verwacht dat hij misbruik van zijn merk op grote schaal tracht te voorkomen en dat hij uiteraard niet zelf 'misbruik' van zijn merk mag uitlokken [33]. De merkhouder moet ervoor waken dat anderen zijn merk niet gebruiken [34].

4.2.4 Aandacht verdient het volgende citaat. Soms treft men bij dergelijke stellingen de reserve aan dat de merkhouder niet verplicht is alle inbreukmakers te vervolgen.

In art. 5, onder 4 BMW (oud) is 'aan het belang van de merkhouder alléén dan zwaarder gewicht toegekend dan aan dat van zijn concurrenten, indien hem van de verworping van zijn merk tot soortnaam geen enkel verwijt kan worden gemaakt, d.w.z. indien hij niets heeft gedaan wat die verworping heeft

bevorderd, noch iets heeft nagelaten wat haar had kunnen tegengaan; kortom, indien de verworping niet kan worden geweten aan zijn toedoen. Blijft de vraag of zich dat geval ooit zal voordoen.' [35]

4.2.5 Welke ook de nuances zijn die men in de literatuur aantreft, men kan daaruit wel een consensus afleiden dat het hoe dan ook verschil maakt of de merkhouder inbreukmakers al dan niet aanspreekt.

4.3.1 Vraag 1(c) houdt in of bij bevestigende beantwoording van vragen 1a en 1b de merkhouder zijn concurrenten niet (meer) kan beletten van dezelfde vormgebruik te maken, ook wanneer een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder geproduceerde en onder eigen woord en beeld merk in het verkeer gebrachte waren wel zal herkennen als afkomstig van zijn onderneming (Beaphar heeft gesteld dat haar marktaandeel voor hartvormige gisttabletten rond de 50% bedraagt).

4.3.2 Zoals ik in § 4.2.2. heb vermeld, zal in het algemeen de vraag of een merk (nog) voldoende onderscheidend vermogen heeft van feitelijke aard zijn. Dit blijkt ook uit de gemeenschappelijke toelichting op art 1 BMW: de rechter zal op het gebied van het onderscheidend vermogen over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden [36]. Het is mogelijk dat, hoewel een merkhouder derden toestaat zijn (vorm)merk te gebruiken zonder de merkhouder te vermelden, desalniettemin een belangrijk deel van het publiek het merk blijft herleiden tot de onderneming van de merkhouder. In zulk een geval zal sprake zijn van een sterk merk. Ik zie overigens niet op voorhand in dat er verband zou moeten bestaan tussen de bedoelde reactie van het publiek en het marktaandeel van de merkhouder.

4.3.3 Tussen de verschillende elementen van de vraag bestaat m.i. een zekere spanning. Indien een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder geproduceerde en onder eigen woord en beeldmerk in het verkeer gebrachte waren zal herkennen als afkomstig van de onderneming van de merkhouder, althans uit één bepaalde onderneming, dan zal er doorgaans juist geen sprake zijn van een belangrijk verlies van onderscheidend vermogen. Weliswaar zal de herkenning kunnen geschieden aan de hand van het woordmerk, maar in dat geval zal, in de combinatie, het woordmerk ook het vormmerk versterken.

4.3.4 Dat het marktaandeel van Beaphar — zoals deze heeft gesteld — voor hartvormige gisttabletten meer dan 50% bedraagt behoeft m.i. geen verband te houden met de herkenning van deze tabletten als afkomstig van één bepaalde onderneming. Het marktaandeel kan het gevolg zijn van de verhouding tussen Beaphar en de distributeurs. Is die verhouding, door welke oorzaak ook goed, dan zal de handel de waren van Beaphar pousseren. De klant die een dierenwinkel betreedt en naar gistbrokjes, of wellicht 'hartjes' vraagt, krijgt die van Beaphar aangereikt. Zou een handelaar, wellicht omdat hij door zijn voorraad Beaphar hartjes heen is, eens tabletjes van een andere producent leveren, dan zal het van de klant afhangen of deze dat (bijv. door de afwijkende verpakking) merkt. De identificatie schiedt

dan echter door de verpakking en niet door de hartvorm.

4.3.5 Een algemeen antwoord op deze vraag, los van de feitelijke situatie, lijkt mij niet te geven.

5. De vragen onder nummer 2.

5.1.1 Vraag 2(a) houdt in of art. 5, aanhef en onder 4, BMW (oud) uitsluitend betrekking heeft op woordmerken (enge opvatting) of ook op beeldmerken.

5.1.2 Zowel de tekst als de toelichting wijzen erop dat de wetgever van de enge opvatting is uitgegaan. De tekst bevat immers de passage 'in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van de waar is geworden'. Voor het huidige art. 5, lid 2, onder b, is dat niet anders. Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bevat eveneens het woord 'benaming' en voorts (twee maal) 'soortnaam' [37].

5.1.3 Naar de ratio van de bepaling zou deze ook wel op vormmerken kunnen slaan [38]. Er zijn wel gevallen te bedenken waar een bepaalde vorm voor een bepaalde waar de gebruikelijke is geworden. In de procedure is het voorbeeld van vierkante flessen genoemd. Ik zou in dat verband op een andere drank dan whiskey vullen wijzen. Voor de Franse likeur triple sec is een vierkante fles de gebruikelijke vorm geworden [39].

Men kan daar tegenover stellen dat de wetgever die ratio, indien hij dat gewild had, in de tekst tot uitdrukking had kunnen brengen. Dat heeft hij niet gedaan, óók niet bij de herziening van 1996.

5.1.4 Voor de enge opvatting pleiten: A □ G Koopmans in zijn conclusie voor het verwijzingsarrest [40].

Voorstander dezer opvatting zijn voorts: Gielen/Wichers Hoeth [41], Wichers Hoeth [42], E.J. Arkenbout [43], W.A. Hoyng [44] en Braun; deze laatste spreekt in navolging van de wet van 'dénomination usuelle' [45].

5.1.5 Voorstander van de ruime uitleg is Verkade [46]. Deze noemt in de noot het argument dat het spiegelbeeld, namelijk dat een aanvankelijk niet-onderscheidend teken tot merk wordt, door het BenGH is erkend. Nederma heeft bij pleidooi argumenten voor de ruime opvatting ontleend aan de Franse en Duitse tekst van richtlijn 89/104/EEG. In het licht van het hiérvóór, in § 3.7.5., betoogde, zijn deze argumenten voor de onderhavige zaak niet relevant.

5.1.6 Hierna geef ik een beknopt overzicht van de literatuur over het onderhavige probleem in enkele Europese landen en de VS.

Frankrijk: daar is op 4 januari 1991 een nieuwe Code de la Propriété Intellectuelle tot stand gekomen. Art. L714-6 vertoont gelijkenis met art. 5 onder 4 BMW (Mathély, a.w., p. 278). Het artikel spreekt in het algemeen van 'être devenue usuelle' van 'la marque'. Aan de vraag of het artikel ook op vormmerken ziet besteedt Mathély geen expliciete aandacht. De wet wordt ook genoemd door Chavanne en Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 1993, nr 1021; uit de nrs 1014-1020 maak ik op dat algemeen bekende merken in Frankrijk (onder de oude wet) geldig waren.

Duitsland: volgens Baumbach/Hefermehl [47] kende het Warenzeichengesetz een dergelijke bepaling niet. Met ingang van 1 januari 1995 is echter het nieuwe Markengesetz in werking getreden en dat kent wel een

bepaling als art. 5, onder 4, BMW (oud), namelijk in art. 49, § 2 (Campbell/Cotter editors, *International intellectual property law*, 1995, nr 6.18).

Groot-Brittannië: Cornish, *Intellectual property*, 1996, § 17-74 met de titel 'Mark becoming generic': grond voor herroeping van het merk is dat het is geworden tot 'common name' voor het produkt waarvoor het is geregistreerd. Volgens Van Dale staat 'name' voor naam of reputatie. De term 'name' is duidelijk beperkter dan 'mark', vgl. § 17-17; Cornish besteedt geen aandacht aan de vraag of de grond voor herroeping evenzo geldt voor andere tekens dan namen. Dat laatste doen Kitchin en Mellor, *The trade marks act 1994, 1995*, § 46 evenmin. Wel uitgesproken is Kerly's law of trademarks and tradenames, 1986, par. 8-71: '...or, in the case of word marks, by becoming the names, and therefore descriptive, of the goods (...)'; Kerly's heeft echter betrekking op de oude TMA en niet de TMA van 1994.

VS: evenals in Engeland geldt daar dat de registratie van een merk kan worden geannuleerd indien dit merk de 'common descriptive name' wordt (Ladas, *Patents, trademarks and related rights*, 1975, nr 629, p. 1162). Ladas beschrijft ook de regelgeving in andere landen en constateert dat er op dit punt aanzienlijke verschillen bestaan.

In het hiervoor genoemde boek van Campbell en Cotter worden de regelingen in diverse landen besproken. Afgaande op de vertalingen, zien de bepalingen in Italië en Luxemburg slechts op woordmerken (usual of common name; zie resp. par. 9.10 en 10.14). In Denemarken, Finland en Zweden vervalt het merkrecht bij verlies aan onderscheidend vermogen en wordt geen aparte melding gemaakt van verwording tot soortnaam (§ 2.11, 4.4 en 14.8). In Oostenrijk kan een merkrecht verworden tot Freizeichen (§ 1.50) en in Spanje zal het merkrecht vervallen indien het merk is verworden tot 'the standard designation of the product or service for which the trademark has been registered' (§ 13.19). In de wetgeving van Ierland en Noorwegen heb ik geen met art. 5 sub 4 vergelijkbare bepaling aangetroffen (§ 8.72 en 11.13).

5.1.7 Het vorenstaande samenvattend meen ik dat, voorzover er aandacht is besteed aan het verworden tot soortmerk, de meeste landen dit beperken tot woordmerken. Aansluitend bij de tekst van de BMW lijkt beperking tot woordmerken mij ook voor de Benelux de meest in aanmerking komende oplossing.

5.2.1 Vraag 2(b) houdt in of voor verval van het recht van merk als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 4, BMW (oud) vereist is dat het betrokken teken de (meest) gebruikelijke aanduiding van de waar is geworden of dat voldoende is dat het teken (enigszins) gebruikelijk is geworden, zonder dat daaraan in de weg hoeft te staan dat het product ook (in belangrijke mate) in andere vormen op de markt wordt gebracht.

Bij de voorgestelde beantwoording van vraag 2(a) kan vraag 2(b) in het kader van de onderhavige zaak onbesproken blijven. Volledigheidshalve merk ik nog het volgende op.

5.2.2 Art. 5, onder 4, BMW (oud) spreekt van 'gebruikelijke benaming'. Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij de BMW [48]

zegt: ‘de benaming (...), die gewoonlijk gebruikt wordt om de waren van een bepaalde aard of hoedanigheid, ongeacht hun herkomst, aan te duiden’.

5.2.3 Volgens Gielen/Wichers Hoeth [49] moet duidelijk komen vast te staan dat een groot deel van het publiek het woord als soortnaam hanteert. Zie hierover voorts Martens [50].

Van Kaam/Molijn [51] geven tips hoe te voorkomen dat een merk soortnaam wordt.

5.2.4 Wanneer sprake is van gebruikelijk zijn, is een sterk met de feitelijke omstandigheden van elk afzonderlijk geval verweven vraag. Toevoeging van ‘enigszins’ zou verruimend werken. Van verruiming ben ik geen voorstander. Men verplaatst de grens, maar men is daarmee het probleem niet kwijt. Wanneer als algemene regel zou worden uitgesproken dat ‘enigszins gebruikelijk’ ook gebruikelijk is, dan zou vervolgens weer een vraag kunnen opkomen in de trant van of ‘af en toe voorkomend’ nog onder enigszins gebruikelijk valt. In het algemeen zal ‘gebruikelijke aanduiding’ of ‘gewoonlijk gebruikt worden’ meebrengen dat de desbetreffende aanduiding meer gebruikt wordt dan andere, dus de meest gebruikelijke is. Indien er twee aanduidingen zijn die 50/50 gebezigd worden, kan men ze wellicht beide als gebruikelijk zien. ‘Meest gebruikelijk’ is een term die ook van inhoud verschilt al naar gelang het geval. Indien een bepaalde aanduiding voor 5% van de verkochte waren gebruikt worden en 95 andere benamingen elk voor 1%, dan is de eerstgenoemde de meest gebruikelijke, maar niet gebruikelijk.

5.2.6 Zo gezien zou de vraag — desgewenst — als volgt beantwoord kunnen worden:

een aanduiding is gebruikelijk wanneer deze voor een aanzienlijk gedeelte van de op de markt gebrachte waren gebruikt wordt, terwijl voor de waren van de desbetreffende soort geen enkele andere aanduiding vaker gebruikt wordt.

6. Conclusie

De conclusie luidt tot beantwoording van de gestelde vragen, zoals hiervóór, in de §§ 4.1.6., 4.2.5., 4.3.5., 5.1.7. en 5.2.5. aangegeven is.

[2] HR 29 maart 1996, RvdW 1996, 80, (NJ 2000, 573; red.)

[3] Vgl. pleitnotities voor BenGH namens Beaphar, nr. 9, p. 5

[4] Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid Staten (89/104/EEG), PbEG van 11 febr. 1989, L 40/1, ed. S & J 47 (aanv. 1992), p. 506.

[5] Trb. 1993, nr. 12.

[6] De raadsman van Nederma (memorie aan het BenGH, § 11, p. 5) spreekt over bepalingen die zich bevinden op het door de richtlijn geharmoniseerde gebied.

[7] Art. 164 van het EG-verdrag.

[8] Art. 177 van het EG-verdrag.

[9] Als noot 5, § 16, p. 8.

[10] Nader memorie aan het BenGH, passim, met conclusie in § 34, p. 10.

[11] Vgl. v.d. Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, 1991, p. 4613 (H. Krück).

[12] L. Wichers Hoeth c.s., e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 1993, p. 221–222.

[13] Judicial protection in the European communities, 1992, p. 384.

[14] Nederlands burgerlijk procesrecht, 1993, nr 1065, p. 393.

[15] Europees procesrecht, 1995, nr 42, p. 25–26.

[16] BenGH 20 dec. 1993, zaak A 92/5, Jur. 1993, 65, NJ 1994, 638, m.nt. D.W.F. Verkade.

[17] Vgl. Kapteijn/Verloren van Themaat c.s., Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, 1995, § 2.1.2, p. 311.

[18] Anders dan in de zaak Dior/Evora, HR 20 oktober 1995, RvdW 1995, 212, (NJ 1996, 682, m.nt. J.H. Spoor; red.).

[19] BenGH 13 juni 1994, zaak A 92/6, Jur. 1994, p. 16; NJ 1994, 666, m.nt. D.W. F Verkade.

[20] HvJEG 13 nov. 1990, zaak C-106/89, Jur. 1990, p. 1–4135 (hier: I-4147), SEW 1992, p. 816, m.nt. C.W.A. Timmermans, NJ 1993, 163.

[21] Zie ook S. Prechal, Directives in European Community Law, 1995, i.h.b., p. 210 e.v.

[22] Pleitnotities voor het BenGH van haar raadsleden, nr. 10 e.v., p. 5 e.v.

[23] Arrest van 16 december 1991, zaak A 90/4, Jur. 1991, p. 16, NJ 1992, 596, m.nt. D.W.F. Verkade (toevoeging — M.).

[24] Nr. 16, p. 15, CRW 1996, 80, p. 263.

[25] Koopmans verwijst hier naar Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nrs. 1–34, p. 3 e.v.

[26] Hier verwijst Koopmans naar BenGH 1 maart 1975, zaak A 74/1 (Claerijn), Jur. 1975–1979, p. 1, NJ 1975, 472.

[27] BenGH 20 december 1996, zaak A 95/2 (Europa-bank) RvdW 1997, 4(NJ 1997, 313 m.nt. DWFV; red.), ro. 11 sub b; zie voorts: arrest-Burberrys II (zie noot 22); BenGH 19 januari 1981, zaak A 80/3 (Rit), Jur. 1980–1981, p. 69, NJ 1981, 294 m.nt. L. Wichers Hoeth en Bie 1981, nr 33; BenGH 9 februari 1977, zaak A 76/1 (Centrafarm/Beacham), Jur. 1975–1979, p. 27; NJ 1978, 415 m.nt. L. Wichers Hoeth onder NJ 1978, 416;

[28] Zie de bij Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 38, p. 15 genoemde arresten.

[29] Considerans (S&J nr 47–I, 1996, p. 309, al. 3).

[30] O.m. — Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht II, 1989, nr. 786, p. 311; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, par. 1, Rdn 4 en 5, p. 60 en par. 4, Rdn 11, p. 303 N.B. een nieuwe druk moet binnenkort verschijnen, maar was bij het schrijven van deze conclusie nog niet beschikbaar; Mathély, Le nouveau droit Français des marques, 1994, p. 10–11; enigszins anders: Braun, Précis des marques, 1995, nr 14, p. 12.

[31] A.w. nrs. 15–31, p. 7 e.v.; ongeveer in dezelfde zin: Wichers Hoeth (bewerkt door Gielen e.a.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 1993, p. 115–116. Volgens hen heeft een merk een identiteits- en kwaliteits- en communicatiefunctie.

[32] De raadslieden van Beaphar noemen in hun pleitnotities voor het BenGH het voorbeeld van de combinatie van de gele kleur, het schelpteken en het woord Shell.

[33] Dorhout Mees, a.w., nr 1052, p. 445.

[34] Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr 669, p. 270; zie ook Baumbach/Hefermehl, a.w., § 4, Rdn. 10, p. 302.

[35] S.K. Martens, BIE 1985, p. 213 e.v., hier: p. 218.’

[36] Losbl. Benelux, p. 41

[37] S&J 47, 1987, p. 62, Benelux (losbl.), p. 48.

[38] Vgl. Martens, a.w., p. 213.

[39] Wet geniet Cointreau, naar ik meen te weten, in sommige landen (maar niet in Frankrijk) modellenbescherming voor dit type fles.

[40] Nrs. 10–11, p. 9 e.v., CRW 1996, 80, p. 261–262.

[41] A.w., nr. 674, p. 272.

[42] A.w., p. 198.

[43] Handelsnamen en merken, diss. KUN 1991, nr. 3.4.3.3., p. 94.

[44] Noten bij noten (bundel ter herinnering aan L Wichers Hoeth), p. 75.

[45] A.w., section IV, p. 450–454.

[46] Noot onder HR 1 juni 1982, BIE 1983, 48 (Adidas).

[47] A.w. (hiervóór, noot 29, p. 1329, Rdn 44 (oude druk!))

[48] Benelux, losbl., p. 48.

[49] A.w., nr 676.

[50] A.w., p. 214. In gelijke zin Wichers Hoeth, a.w., p. 124 en Arkenbout, a.w., p. 94.

[51] Merkenbescherming in de Benelux, 1994, p. 58–60.