

Benelux Gerechtshof, 25 september 2000, BMW v Deenik**MERKENRECHT****Overgangsrecht****[Richtlijnconforme interpretatie BMW vanaf 1993 vereist](#)**

Indien in een geding dat een merkhouder op grond van artikel 13 A (oud) BenMW aanhangig heeft gemaakt, het cassatieberoep zich richt tegen een vóór 1 januari 1996 tot stand gekomen uitspraak, blijft de BenMW, zoals deze luidde vóór 1 januari 1996, van toepassing, met dien verstande dat, indien die uitspraak is tot stand gekomen nadat de Richtlijn 89/104/EEG in het nationale recht had moeten zijn omgezet (31 december 1992), de BenMW zo veel mogelijk in overeenstemming met die Richtlijn moet worden uitgelegd;

Gebruik merk door dealer

- **[Merkgebruik wederverkoper is 'ander gebruik'](#)**
Overwegende dat uitleg van artikel 13 A (oud) BenMW overeenkomstig de Richtlijn, in aansluiting op de overwegingen van het HvJEG met betrekking tot de door de Hoge Raad in deze zaak gestelde vragen (**[HvJEG 23 februari 1999, nr. C-63/97, Jur. 1999, p. I – 905 inzake het merk BMW](#)**), het Hof aanleiding geeft in zoverre van deze rechtspraak terug te komen dat gebruik van een merk teneinde handelingen met betrekking tot door de merkhouder of diens licentiehouders in het verkeer gebrachte waren – zoals het verder verhandelen van die waren en het verrichten van reparaties en onderhoud – aan het publiek aan te kondigen, steeds moet worden aangemerkt als "ander gebruik" in de zin van artikel 13 A, eerste lid aanhef en onder 2 (oud);

- **[Schade indien indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de onderneming van de we-derverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht](#)**

Indien iemand zonder toestemming van de merkhouder gebruik maakt van diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij (A) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot waren die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel (B) specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren, is zowel in geval (A) als in geval (B) sprake van ander gebruik in de zin van artikel 13 A, eerste lid aanhef en onder 2, (oud) BenMW; aangenomen dat de toestand van de waren niet is gewijzigd, is

sprake van gebruik onder zodanige omstandigheden dat aan de merkhouder schade kan worden toegebracht, indien het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de onderneming van de we-derverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht en de merkhouder bestaat, en met name dat de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen beide ondernemingen bestaat;

Vindplaatsen:

Benelux Gerechtshof, 25 september 2000

(P. Kayser, P. Marchal, H.L.J. Roelvink, M. Lahousse, P. Neleman, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, I. Verougstraete, R. Schmit en M.-P. Engel)

BENELUX-GERECHTSHOF
A 97/1/9

Arrest van 25 september 2000

in de zaak A 97/1

Inzake :
BMW A.G.

tegen
DEENIK

Procestaal : Nederlands

(...)

HET BENELUX-GERECHTSHOF

In de zaak A 97/1

1. Gelet op het op 7 februari 1997 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 16.161 van de vennootschap Bayerische Motorenwerke AG, gevestigd te München, en van de vennootschap BMW Nederland B.V., gevestigd te 's-Gravenhage – verder afzonderlijk te noemen : BMW AG onderscheidenlijk BMW Nederland, en tezamen BMW – enerzijds en Ronald Karel Deenik, wonende te Almere – verder te noemen : Deenik – anderzijds, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BenMW), alsmede van het Benelux Protocol van 2 december 1992, waarbij de eenvormige Beneluxwet op de merken is aangepast aan de eerste Richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten (89/101/EEG, PbEG L 40)(hierna: de Richtlijn), worden gesteld;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

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

(i) BMW AG brengt in tal van landen, en sedert 1930 in de Beneluxlanden, door haar vervaardigde automobielen in de handel. Zij heeft bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk BMW en twee figuurmerken voor onder meer motoren, automobielen zomede onderdelen van en toebehoren voor motoren en automobielen gedeponeerd.

(ii) BMW AG heeft voor het in de handel brengen van de door haar vervaardigde automobielen in elk land een dealerorganisatie opgezet, in Nederland tezamen met BMW Nederland, welke vennootschap onder toezicht van BMW AG zorg draagt voor de instandhouding van die organisatie.

(iii) De bij de dealerorganisatie aangesloten bedrijven hebben het recht om, zolang zij van de organisatie deel uitmaken, voor hun bedrijfsuitoefening gebruik te maken van voormelde merken. Deze ondernemingen hebben zich daartegenover jegens BMW verplicht om bij de service- en garantieverlening en bij de verkoopbevordering die hoge normen van technische kwaliteit aan te houden, welke BMW noodzakelijk acht.

(iv) Deenik heeft een garagebedrijf en heeft zich daarbij in het bijzonder toegelegd op de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW en op reparatie en onderhoud van automobielen van dat merk. Hij is niet aangesloten bij de dealerorganisatie van BMW.

(v) De door Deenik gehanteerde aankondigingen "Specialist in BMW" en "Gespecialiseerd in BMW" hebben betrekking op zowel verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW als reparatie en onderhoud van automobielen van dat merk;

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BenMW en van het Benelux-Protocol van 2 december 1992 heeft gesteld :

(a) Moet het voormelde Protocol en/of de BenMW aldus worden uitgelegd dat, indien in een geding dat de merkhouder op grond van het bepaalde in artikel 13 A (oud) BenMW aanhangig heeft gemaakt, het cassatieberoep zich richt tegen een vóór 1 januari 1996 tot stand gekomen uitspraak, het vóór 1 januari 1996 geldende recht van toepassing blijft?

(b) Indien iemand zonder toestemming van de merkhouder gebruik maakt van diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij (A) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot waren die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel (B) specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren, is dan sprake van :

(i) gebruik van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1°, (oud) BenMW; of

(ii) gebruik van dat merk voor diensten dat heeft te gelden als gebruik van het merk in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1°, (oud) BenMW, aangenomen dat gezegd kan worden dat soortgelijkheid in de zin van art. 39 bestaat tussen deze diensten en de waren waarvoor het merk is ingeschreven; of

(iii) ander gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt (artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2°, (oud) BenMW)?

Maakt het voor de beantwoording van deze vraag verschil of het gaat om aankondiging (A) dan wel om aankondiging (B)? Maakt het, mede gezien het bepaalde in artikel 13 A, derde lid, BenMW voor het antwoord op de vraag of de merkhouder zich tegen

voormeld gebruik kan verzetten, verschil of sprake is van gebruik als bedoeld onder (i), (ii) dan wel (iii)?

(c) Kan de merkhouder, aangenomen dat in de beide of in één van de in de aanhef van vraag (b) omschreven gevallen sprake is van gebruik van zijn merk in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1°, (oud) BenMW, zich enkel met vrucht tegen dat gebruik verzetten, wanneer degeen die aldus van het merk gebruik maakt, daarmee de indruk wekt dat zijn onderneming behoort tot de organisatie van de merkhouder, of kan hij zich ook tegen dat gebruik verzetten, indien de gerede kans bestaat dat door de wijze waarop het merk voor deze aankondigingen wordt gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie?

(d) Luiden de antwoorden op de onder (b) en (c) gestelde vragen anders, indien het huidige artikel 13 A BenMW van toepassing is?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

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

5. Overwegende dat bij beschikking van 18 maart 1997 de Kamer voor de procesvoering van het Hof heeft beslist het verloop van het geding op te schorten totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) de prejudiciële vragen van uitleg zou hebben beantwoord, die de Hoge Raad der Nederlanden eveneens bij voornoemd arrest van 7 februari 1997 met betrekking tot de Richtlijn had gesteld ; dat in de desbetreffende zaak C-63/97 het [HvJEG zijn arrest op 23 februari 1999](#) heeft gewezen ;

6. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en door mr G. Van der Wal, advocaat te Brussel, en mr H. Ferment, advocaat te 's-Gravenhage, namens BMW, en door mr J.L. Hofdijk, advocaat te 's-Gravenhage, namens Deenik, een memorie is ingediend;

7. Overwegende dat de zaak is bepleit door mr Van der Wal en mr Hofdijk, beiden voornoemd, die een pleitnotitie hebben overgelegd;

8. Overwegende dat de eerste [Advocaat-Generaal M.R. Mok op 28 januari 2000 schriftelijk conclusie](#) heeft genomen;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT : met betrekking tot vraag (a)

9. Overwegende dat bij de beantwoording van de eerste vraag van de Hoge Raad moet worden vooropgesteld dat het Protocol van 2 december 1992, waarbij de BenMW met ingang van 1 januari 1996 in overeenstemming is gebracht met de Richtlijn, geen regels van overgangsrecht bevat, en dat de Beneluxwetgever evenmin met het oog op wijziging van eenvormige Be-

neluxwetten algemene regels van overgangsrecht heeft vastgesteld;

10. Overwegende dat derhalve aan de hand van algemene beginselen, waaronder in het bijzonder het beginsel van rechtszekerheid, moet worden vastgesteld of het vóór 1 januari 1996 geldende merkenrecht moet worden toegepast dan wel het met ingang van die datum geldende, aan de Richtlijn aangepaste merkenrecht in een geding waarin in cassatie na deze datum moet worden geoordeeld over een geval waarin in de feitelijke instanties vóór deze datum is beslist;

11. Overwegende dat het strookt met het instituut van cassatie, waarin in een geval als hiervoor omschreven moet worden rechtgedaan op de grondslag van door de feitelijke instanties onder het voorheen geldende recht vastgestelde feiten, dat als uitgangspunt heeft te gelden dat in cassatie dit recht van toepassing is;

met betrekking tot vraag (b)

12. Overwegende dat de Hoge Raad, die met vraag (b) in de eerste plaats wenst te vernemen welke van de in artikel 13 A (oud) BenMW omschreven vormen van gebruik de in die vraag omschreven gedragingen opleveren, daarbij klaarblijkelijk ervan uitgaat dat de door hem gestelde vraag (a) moet worden beantwoord in deze zin dat, zoals hiervoor in 10 is overwogen, in het onderhavige geval in beginsel het voorheen geldende recht van toepassing is;

13. dat het Hof hierbij evenwel opmerkt dat, nu het in cassatie bestreden arrest is geweest nadat de BenMW in overeenstemming had moeten zijn gebracht met de Richtlijn, het voorheen toepasselijke recht zo veel mogelijk in overeenstemming met die Richtlijn moet worden uitgelegd;

14. Overwegende dat het Hof in zijn vroegere rechtspraak heeft geoordeeld dat het de wederverkoper ingevolge de in het derde lid van artikel 13 A (oud) BenMW op het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder 1, van dat artikel gemaakte uitzondering in beginsel vrijstaat een merk te gebruiken teneinde het verder verhandelen van door de houder van dat merk of diens licentiehouders in het verkeer gebrachte waren aan het publiek aan te kondigen, doch dat die uitzondering niet zo ver gaat dat zij de merkhouder zou beletten zich op grond van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1 (oud), ertegen te verzetten dat de wederverkoper van deze bevoegdheid tot het aankondigen van verdere verhandeling gebruik maakt om met het merk te werven voor zijn onderneming als zodanig en aldus voor die onderneming voordeel te trekken uit de reputatie en de goodwill van het merk;

15. Overwegende dat het Hof daarbij heeft gepreciseerd dat niet sprake is van een gebruik van het merk als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1 (oud), maar van "ander gebruik" in de zin van die bepaling onder 2, zodra gerede kans bestaat dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor bedoelde aankondigingen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitsuggestie (zoals het bestaan van een bijzonde-

re relatie tussen zijn onderneming en de merkhouder of diens licentiehouders); zie met name BenGH 20 december 1993, zaak A 92/5 (Daimler-Benz/Haze) Jur. 1993, blz. 65;

16. Overwegende dat uitleg van artikel 13 A (oud) BenMW overeenkomstig de Richtlijn, in aansluiting op de overwegingen van het HvJEG met betrekking tot de door de Hoge Raad in deze zaak gestelde vragen (HvJEG 23 februari 1999, nr. C-63/97, Jur. 1999, p. I – 905 inzake het merk BMW), het Hof aanleiding geeft in zoverre van deze rechtspraak terug te komen dat gebruik van een merk teneinde handelingen met betrekking tot door de merkhouder of diens licentiehouders in het verkeer gebrachte waren – zoals het verder verhandelen van die waren en het verrichten van reparaties en onderhoud – aan het publiek aan te kondigen, steeds moet worden aangemerkt als "ander gebruik" in de zin van artikel 13 A, eerste lid aanhef en onder 2 (oud);

17. Overwegende dat bij gebruik van het merk voor aankondigingen als vorenbedoeld van "zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht" als bedoeld in laatstgenoemde bepaling, sprake is, en – aangenomen dat de toestand van de waren niet is gewijzigd – de merkhouder zich derhalve tegen dit gebruik op grond van de BenMW kan verzetten, indien door dit gebruik de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de onderneming van de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen beide ondernemingen bestaat;

18. dat het daarbij geen verschil maakt of degene die het merk gebruikt, enkel aankondigt dat hij reparatie- of onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot waren die door of met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel dat hij gespecialiseerd is in zulke waren;

19. Overwegende dat de hiervoor weergegeven richtlijnconforme uitleg van artikel 13 A (oud) BenMW, inhoudelijk bezien, niet tot zodanige afwijkingen van de vroegere rechtspraak van het Hof leidt dat, in het licht van het beginsel van rechtszekerheid, zou moeten worden geoordeeld dat die uitleg niet mogelijk is;

met betrekking tot vraag (c)

20. Overwegende dat uit het vorenoverwogene volgt dat vraag (c) geen nadere beantwoording behoeft;

met betrekking tot vraag (d)

21. Overwegende met betrekking tot vraag (d) dat, nu het huidige artikel 13 A BenMW ter omzetting van de Richtlijn in de BenMW is opgenomen, het hiervoor door het Hof aan de hand van voormeld arrest van het HvJEG overeenkomstig de Richtlijn op vraag (b) gegeven antwoord evenzeer geldt indien het huidige artikel 13 A van toepassing is;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

22. 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, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

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

24. dat, gelet op het vorenstaande, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald op f 2.000,- voor elke van de partijen;

25. Gelet op de conclusie van de eerste Advocaat-Generaal M.R. Mok;

26. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 7 februari 1997 gestelde vragen;

VERKLAART VOOR RECHT :

Ten aanzien van vraag (a)

27. Indien in een geding dat een merkhouder op grond van artikel 13 A (oud) BenMW aanhangig heeft gemaakt, het cassatieberoep zich richt tegen een vóór 1 januari 1996 tot stand gekomen uitspraak, blijft de BenMW, zoals deze luidde vóór 1 januari 1996, van toepassing, met dien verstande dat, indien die uitspraak is tot stand gekomen nadat de Richtlijn 89/104/EEG in het nationale recht had moeten zijn omgezet (31 december 1992), de BenMW zo veel mogelijk in overeenstemming met die Richtlijn moet worden uitgelegd;

Ten aanzien van vraag (b)

28. Indien iemand zonder toestemming van de merkhouder gebruik maakt van diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij (A) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot waren die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel (B) specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren, is zowel in geval (A) als in geval (B) sprake van ander gebruik in de zin van artikel 13 A, eerste lid aanhef en onder 2, (oud) BenMW; aangenomen dat de toestand van de waren niet is gewijzigd, is sprake van gebruik onder zodanige omstandigheden dat aan de merkhouder schade kan worden toegebracht, indien het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de onderneming van de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht en de merkhouder bestaat, en met name dat de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen beide ondernemingen bestaat;

Ten aanzien van vraag (d)

29. Het antwoord op vraag (b) luidt niet anders indien het huidige artikel 13 A BenMW van toepassing is.

Aldus gewezen door de heren P. Kayser, president, P. Marchal, eerste vicepresident, H.L.J. Roelvink, tweede vice-president, M. Lahousse, P. Neleman, rechters, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, de heren I. Verougstraete, R. Schmit en mevrouw M.-P. Engel, plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 25 september

2000 door de heer H.L.J. Roelvink, voornoemd, in aanwezigheid van de heren M.R. Mok, eerste advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.
