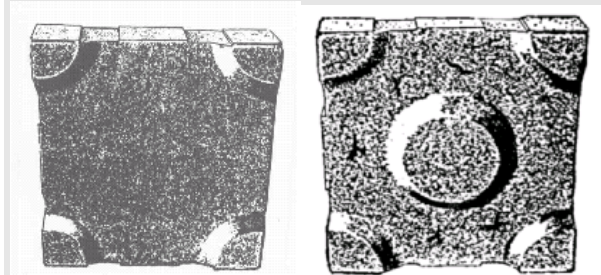


Hoge Raad, 30 november 2001, Dreentegel

Benelux # 436 870

436 871

**MERKENRECHT****Nawerking eerdere inbreuk**

- [Bij de beantwoording van de vraag of de vorm van de Kijlstra III-tegel overeenstemt met de vormmerken van Zoontjens dient immers in aanmerking genomen te worden dat Kijlstra eerder met een soortgelijke tegel inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Zoontjens en dat daardoor de kans op verwarring bij het in aanmerking komende publiek met betrekking tot de thans ter beoordeling staande tegel kan zijn vergroot.](#)

Door geen aandacht te besteden aan de omstandigheid dat Kijlstra eerder inbreuk had gemaakt op het merkrecht van Zoontjens door een daarmee overeenstemmende tegel op de markt te brengen heeft het Hof hetzij blij gegeven van een onjuiste rechtsopvatting hetzij zijn oordeel niet voldoende met redenen omkleed. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het Hof heeft geoordeeld dat deze omstandigheid geen rol kan spelen. Bij de beantwoording van de vraag of de vorm van de Kijlstra III-tegel overeenstemt met de vormmerken van Zoontjens dient immers in aanmerking genomen te worden dat Kijlstra eerder met een soortgelijke tegel inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Zoontjens en dat daardoor de kans op verwarring bij het in aanmerking komende publiek met betrekking tot de thans ter beoordeling staande tegel kan zijn vergroot. Mocht het Hof wel van de juiste maatstaf zijn uitgegaan, dan heeft het zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd. Zoontjens had immers al in eerste aanleg uitdrukkelijk erop gewezen dat in het onderhavige geval de mogelijkheid van 'nawerking' aanwezig was en in de beoordeling zou moeten worden betrokken.

Vragen van uitleg aan BenGH

- [Schadevordering beperkt tot ingeschreven licenties](#)

1 Moet art. 11 BMW, zoals die bepaling tot 1 januari 1996 luidde, aldus worden uitgelegd dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk vereist is dat ten tijde van de inbreuk een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent, en dat van deze schriftelijke titel aantekening is gedaan in het Benelux merkenregister?

2 Indien vraag 1 bevestigend zou moeten worden beantwoord, kan dan, ingeval niet aan de in die vraag bedoelde vereisten is voldaan, niettemin een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van schade als gevolg van inbreuken op dat merk toewijsbaar zijn, als zich in een geval als het onderhavige omstandigheden voordoen op grond waarvan kan worden aangenomen dat de partij tegen wie de desbetreffende vordering is gericht, niet in enig belang is benadeeld door het feit dat ten tijde van de inbreuk geen aantekening van een licentie of een daarmee vergelijkbare titel in het Benelux merkenregister had plaatsgevonden?

Vindplaatsen: NJ 2002, 37

Hoge Raad, 30 november 2001

(P. Neleman, R. Herrmann, A.E.M. van der Putt-Lauwers, A. Hammerstein, E.J. Numann0

(...)

1. Zoontjens Beton B.V.,
 2. P. Zoontjens Beheer B.V., te Tilburg, eiseressen tot cassatie, adv. mr. H.A. Groen,
- tegen
- Kijlstra, te Drachten, verweerster in cassatie, adv. mrs. R.S. Meijer en L.M. Schreuders-Ebbekink.

(...)

1 Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie — verder te noemen: Zoontjens — hebben bij exploit van 31 maart 1995 (ingeschreven onder rolnr. 361/95) verweerster in cassatie — verder te noemen: Kijlstra — gedagvaard voor de Rechtbank te Leeuwarden. Na wijziging van eis hebben Zoontjens gevorderd:

- 1 Kijlstra te veroordelen tot betaling van totaal f 12 313 016,81 vermeerderd met rente en kosten;
- 2 nietig te verklaren de inschrijving in het Benelux merkenregister van de inschrijving van het vormmerk no. 479 506 d.d. 14 mei 1990 ten name van Kijlstra en ambtshalve de doorhaling van dit nietig te verklaren depot uit te spreken;
- 3 te verklaren voor recht dat de tegel van Kijlstra overeenstemt met de Dreentegel van Zoontjens, kenbaar uit haar inschrijvingen in het Benelux Merkenregister onder de nummers 436 870 en 436 871, en aldus valt onder het verbod dat de rechtbank Leeuwarden bij vonnis tussen partijen wees op 8 maart 1990 onder rolnummer 1531/88;

Subsidiar hebben Zoontjens verzocht dat de Rechtbank:

— Kijlstra vanaf de betekening van het ten deze te wijzen vonnis elk gebruik zonder geldige reden in het economisch verkeer verbiedt van Zoontjens Dreentegel, als vormmerk ingeschreven in het Benelux merkenregister onder nummers 436 870 en 436 871 op 24 december 1987, of een daarmee overeenstemmend teken, zoals het thans door Kijlstra gevoerde model, de Kijlstra-tegel, zomede elk ander gebruik van Zoontjens' merken of van een daarmee overeenstemmend teken, waardoor Zoontjens schade wordt toegebracht, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

— voor recht verklaart dat Kijlstra schadeplichtig is voor de onrechtmatige verhandeling van de Kijlstrategel, op de wijze als berekend in de dagvaarding voor de slaafse nabootsing van de Dreentegel, die met zoveel woorden door de rechtbank Leeuwarden bij vonnis van 8 maart 1990 is verboden;

— voor recht verklaart dat Kijlstra dwangsommen heeft verbeurd voor zover zij na betekening van het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 8 maart 1990 en het arrest van het gerechtshof Leeuwarden van 24 februari 1993 voort gaat met de verhandeling van een tegel (de Kijlstra-tegel) overeenstemmend met Zoontjens' Dreentegel;

— Kijlstra beveelt om binnen veertien dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Zoontjens op kosten van Kijlstra een door een registeraccountant gecontroleerde opgave te verstrekken van:

a de aantallen door Kijlstra sinds 1987 verhandelde slaafse nabootsingen van de Dreentegel, als bedoeld in het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 8 maart 1990;

b de aantallen van door Kijlstra verhandelde met de Dreentegel overeenstemmende Kijlstra-tegels;

c de afnemers (namen en adressen) van de sub a en b bedoelde tegels;

een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom.

— Kijlstra beveelt binnen vier weken na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan Zoontjens een schadevergoeding te betalen van f 10 per vierkante meter inbreukmakende tegel (de Kijlstra-tegel) die Kijlstra heeft verhandeld, respectievelijk heeft afgeleverd.

Bij dagvaarding van 18 april 1995 (ingeschreven onder rolnr. 360/95) hebben Zoontjens aan Kijlstra betekend: een staat van kosten, schaden en interessen waarin het beloop van de schade, waarvan vereffening wordt gevorderd, gespecificeerd is opgegeven, welke staat d.d. 10 maart 1995 op verzoek van Zoontjens is opgesteld, zulks op grond van het arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden d.d. 24 februari 1993 (rolnr. 5317/90) en het vonnis van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 8 maart 1990 (rolnr. 1532/88) waarbij Kijlstra voor de schadelijke gevolgen van merkinbreuk jegens Zoontjens aansprakelijk is gesteld.

De Rechtbank heeft bij tussenvonnis van 1 november 1995 beide zaken gevoegd.

Kijlstra heeft de vorderingen bestreden. De Rechtbank heeft bij vonnis van 19 maart 1997:

1 voor recht verklaard dat Kijlstra dwangsommen heeft verbeurd nu zij na betekening van het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 8 maart 1990 en het arrest van het hof Leeuwarden van 24 februari 1993 voort is gegaan met de verhandeling van de Kijlstra-tegel, welke overeenstemt met Zoontjens' Dreentegel;

2 voor recht verklaard dat de tegel van Kijlstra, kenbaar uit de inschrijving in het Benelux merkenregister van het vormmerk no. 479 506 ten name van Kijlstra overeenstemt met de Dreentegel van Zoontjens, kenbaar uit haar inschrijvingen in het Benelux merkenregister onder de nummers 436 870 en 436 871, en aldus valt onder het verbod dat de Rechtbank Leeuwarden bij vonnis tussen partijen wees op 8 maart 1990 onder rolnummer 1531/88;

3 de inschrijving van het merk ingeschreven in het Benelux merkenregister onder nummer 479 506 nietig verklaard en de doorhaling van deze inschrijving uitgesproken;

4 Kijlstra veroordeeld tot betaling aan Zoontjens van een bedrag f 11 088 000 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening;

5 het in deze uitspraak onder 4 en 5 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad verklaard;

6 het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Kijlstra hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Leeuwarden. In het hoger beroep heeft Kijlstra ook Fiaber BV, voorheen genaamd P. Zoontjens Beheer BV, betrokken.

Zoontjens en Fiaber hebben (voorwaardelijk) incidenteel hoger beroep ingesteld. Zoontjens hebben in hoger beroep hun eis vermeerderd. Kijlstra heeft zich tegen deze eisvermeerdering verzet.

Bij tussenarrest van 8 april 1998 heeft het Hof het verzet ongegrond verklaard. Bij tussenarrest van 15 september 1999 heeft het Hof in het hoger beroep van de procedure die is ingeleid op 31 maart 1995, met betrekking tot het principaal appel:

— het vonnis van 19 maart 1997, bekrachtigd voor zover het de daarin vastgestelde nietigheid van de inschrijving van het merk in het Benelux merkenregister onder nummer 479506 alsmede de doorhaling daarvan betreft;

— Kijlstra niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep voor zover dat is ingesteld tegen Fiaber BV;

— hetgeen voor het overige in het dictum van voormeld vonnis is beslist vernietigd. In zoverre opnieuw rechtdoende heeft het Hof:

— hetgeen Zoontjens c.s. overigens van Kijlstra heeft gevorderd afgewezen;

— de beslissing met betrekking tot het beloop van hetgeen Zoontjens c.s. aan Kijlstra dient terug te betalen aangehouden totdat ook de schadestaatprocedure zal zijn uitgewezen.

Met betrekking tot het (voorwaardelijk) incidenteel appel heeft het Hof zowel het incidenteel als het voorwaardelijk ingesteld incidenteel beroep verworpen. In het principaal en — voor zover van toepassing —

(voorwaardelijk) incidenteel hoger beroep in de schadestaatprocedure heeft het Hof Zoontjens c.s. in de gelegenheid gesteld om zich bij akte uit te laten omtrent hetgeen is overwogen in de rechtsoverwegingen 3.9 alsmede 3.12.

(...)

2 Het geding in cassatie

(...)

De [conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper](#) strekt tot verwijzing van het geding naar het Benelux Gerechtshof, ter beoordeling van prejudiciële vragen over de in al. 42 aangegeven vraagpunten.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. i Zoontjens produceert sinds 1950 betonnen tegels. In 1970 is zij op de markt gekomen met de zogeheten Dreentegel. Zoontjens Beheer heeft de vorm van deze tegel op 4 december 1987 als merk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. De gedeponeerde merken zijn ingeschreven onder nummers 436 870 en 436 871. Zoontjens Beton die de merkenrechten van P. Zoontjens Beheer BV met haar toestemming beheerde, is sinds 31 januari 1989 als licentienemer van voormeld vormmerk in het Benelux merkenregister ingeschreven. Vóór die datum was er geen sprake van een schriftelijk vastgelegde licentie.

ii Kijlstra is eveneens producent van betonnen tegels. In 1987 is zij op de markt gekomen met een op de Dreentegel gelijkende tegel. Op 8 maart 1990 is Kijlstra veroordeeld tot staking van de door haar gepleegde inbreuk die in verband met deze tegel en met betrekking tot de eerder genoemde merken van Zoontjens werd aangenomen, en tot vergoeding van de door Zoontjens geleden schade, nader op te maken bij staat. In 1990 heeft Kijlstra deze tegel, door het Hof aangeduid als Kijlstra I, uit de handel genomen.

iii Kijlstra heeft op 14 mei 1990 de vorm van een tegel als merk bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd. Dit depot is onder nummer 479 506 ingeschreven. Deze tegel is door het Hof aangeduid als Kijlstra II. Dit depot is van latere datum dan de depots van Zoontjens. Kijlstra heeft geen tegels overeenkomstig dit vormmerk geproduceerd. Zij heeft wel een andere tegel op de markt gebracht. Deze tegel is door het Hof aangeduid als Kijlstra III.

3.2 Zoontjens heeft twee gedingen tegen Kijlstra ahangig gemaakt. In het eerste geding heeft zij schadevergoeding op te maken bij staat gevorderd en in het tweede geding heeft zij schadevergoeding wegens nadere merkinbreuk, alsmede nietigverklaring en doorhaling van de hiervoor in 3.1 onder (iii) vermelde inschrijving gevorderd. De Rechtbank heeft beide zaken gevoegd en beslist als hiervoor onder 1 is vermeld. Het Hof heeft, voor zover thans in cassatie van belang, de beslissing van de Rechtbank betreffende doorhaling en nietigverklaring van de merkinschrijving onder nummer 479 506 (Kijlstra II) bekrachtigd, doch de vordering van Zoontjens tot betaling van schadevergoeding en dwangsommen te dier zake afgewezen. Met betrekking tot de Kijlstra III-tegel heeft het Hof geoordeeld dat deze niet overeenstemt met het

vormmerk van Zoontjens. In de schadestaatprocedure met betrekking tot de Kijlstra I-tegel heeft het Hof geoordeeld dat Zoontjens Beton BV geen aanspraak kan maken op schadevergoeding omdat een schriftelijke licentie tussen haar en de merkhoudster (P. Zoontjens Beheer BV) ontbreekt.

3.3 Onderdeel 1 van het middel klaagt vooreerst dat het Hof in zijn rov. 2.25 en 2.26 een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, nu — naar Zoontjens heeft aangevoerd — in de gegeven omstandigheden de mate van overeenstemming die is vereist voor het aannemen van inbreuk van de Kijlstra III-tegel op het merkrecht van Zoontjens geringer is dan ingeval deze inbreukmakende tegel geen voorgangers had gehad en Kijlstra niet eerder inbreuk had gemaakt op dit merkrecht. Subsidiair voert het onderdeel aan dat het Hof zijn beslissing onbegrijpelijk dan wel onvoldoende heeft gemotiveerd door kennelijk geen acht te slaan op de uitdrukkelijke verwijzing van Zoontjens naar de leer van de ‘nawerking’.

3.4 Het onderdeel treft doel. Door geen aandacht te besteden aan de omstandigheid dat Kijlstra eerder inbreuk had gemaakt op het merkrecht van Zoontjens door een daarmee overeenstemmende tegel op de markt te brengen heeft het Hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting hetzij zijn oordeel niet voldoende met redenen omkleed. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het Hof heeft geoordeeld dat deze omstandigheid geen rol kan spelen. Bij de beantwoording van de vraag of de vorm van de Kijlstra III-tegel overeenstemt met de vormmerken van Zoontjens dient immers in aanmerking genomen te worden dat Kijlstra eerder met een soortgelijke tegel inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Zoontjens en dat daardoor de kans op verwarring bij het in aanmerking komende publiek met betrekking tot de thans ter beoordeling staande tegel kan zijn vergroot. Mocht het Hof wel van de juiste maatstaf zijn uitgegaan, dan heeft het zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd. Zoontjens had immers al in eerste aanleg uitdrukkelijk erop gewezen dat in het onderhavige geval de mogelijkheid van ‘nawerking’ aanwezig was en in de beoordeling zou moeten worden betrokken. De Rechtbank had in rov. 4.2.1 van haar vonnis melding gemaakt van de desbetreffende stelling van Zoontjens, welke stelling door de Rechtbank kennelijk als een essentiële stelling was opgevat. De Rechtbank is aan een behandeling van deze stelling niet toegekomen, doch het Hof mocht aan deze stelling die als gevolg van het slagen van een van de grieven voor de beoordeling van het geschil in hoger beroep weer van belang werd, niet zonder enige motivering voorbijgaan.

3.5 Het slagen van onderdeel 1 brengt mee dat onderdeel 2 geen bespreking behoeft. Na verwijzing zal de vraag of te dezer zake van inbreuk sprake is, geheel opnieuw moeten worden beantwoord.

3.6 Onderdeel 3 bestrijdt rov. 2.28 waarin het Hof de stelling van Zoontjens verwerpt dat de sleuven van de Kijlstra III-tegel niet aan overeenstemming tussen deze tegel en de tegel(s) van Zoontjens in de weg staan, omdat beide tegels, indien eenmaal gelegd, een zelfde sleuvenpatroon vertonen. De verwerping van deze stel-

ling berust klaarblijkelijk mede op de grond dat Zootjens haar stelling niet visueel heeft geadstrueerd. De klacht dat dit oordeel onbegrijpelijk is faalt, nu Zootjens te dezer zake slechts verwijst naar de producties B en C bij de memorie van antwoord. Deze producties hebben echter uitsluitend betrekking op de tegels van Zootjens, zodat een vergelijking met het sleuvenpatroon van de Kijlstra-tegels ontbreekt. Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk op grond van het ontbreken van een visuele vergelijking geoordeeld dat Zootjens niet aannemelijk heeft gemaakt dat tussen de sleuvenpatronen van beide tegels een treffende gelijkennis bestaat.

3.7 Onderdeel 4 bevat geen zelfstandige klacht.

3.8 Onderdeel 5 is gericht tegen rov. 3.4 waarin het Hof heeft geoordeeld dat over de periode waarin niet is gebleken van het bestaan van een schriftelijk vastgelegde licentie tussen Zootjens Beheer en Zootjens Beton aan Zootjens Beton geen schadevordering toekomt wegens door Kijlstra gepleegde merkenrechtelijke inbreuk.

3.9 Onderdeel 5.1 betoogt dat het Hof is voorbijgegaan aan het subsidiaire beroep van Zootjens Beton op onrechtmatige daad, in het bijzonder oneerlijke mededinging en slaafse nabootsing. Het onderdeel kan bij gebreke van feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk een dergelijk beroep in de stellingen van Zootjens Beton niet aangetroffen.

3.10 Bij de beoordeling van de onderdelen 5.2 tot en met 5.4 moet worden aangenomen dat de vordering tot schadevergoeding alleen betrekking heeft op feiten die zich vóór 31 december 1992 hebben afgespeeld. Dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat alleen de Benelux-Merkenwet en niet óók de Eerste richtlijn (89/104/EG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, van toepassing is.

3.11 De hiervoor in 3.10 genoemde onderdelen stellen een aantal vragen van uitleg van de Benelux-Merkenwet aan de orde zoals hierna onder 4 vermeld.

3.12 Het Benelux-Gerechtshof kan bij de beantwoording van de hierna te stellen vragen uitgaan van de hiervoor in 3.1 vermelde feiten.

4 Vragen van uitleg

De vragen luiden als volgt:

1 Moet art. 11 BMW, zoals die bepaling tot 1 januari 1996 luidde, aldus worden uitgelegd dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk vereist is dat ten tijde van de inbreuk een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent, en dat van deze schriftelijke titel aantekening is gedaan in het Benelux merkenregister?

2 Indien vraag 1 bevestigend zou moeten worden beantwoord, kan dan, ingeval niet aan de in die vraag bedoelde vereisten is voldaan, niettemin een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van

dat merk is, tot vergoeding van schade als gevolg van inbreuken op dat merk toewijsbaar zijn, als zich in een geval als het onderhavige omstandigheden voordoen op grond waarvan kan worden aangenomen dat de partij tegen wie de desbetreffende vordering is gericht, niet in enig belang is benadeeld door het feit dat ten tijde van de inbreuk geen aantekening van een licentie of een daarmee vergelijkbare titel in het Benelux merkenregister had plaatsgevonden?

5 Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor onder 4 geformuleerde vragen 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 Huydecoper

Feiten

1 De vaststaande feiten zijn ontleend aan rov. 3.1–3.4 van het vonnis van de Rechtbank en rov. 2.5 en 2.6 van het bestreden arrest.

2 Eiseressen tot cassatie, hierna: Zootjens* [1.], produceren sinds 1950 betonnen tegels. In 1970 zijn zij op de markt gekomen met een zogeheten Dreentegel. De Dreentegel heeft kenmerken waardoor een betere drainage wordt bereikt dan met een gewone tegel. Zootjens Beheer BV heeft de vorm van deze tegel op 4 december 1987 als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. De gedeponeerde merken zijn ingeschreven onder nummers 436.870 en 436.871. Zootjens Beton BV is sinds 31 januari 1989 licentienemer van voornoemd vormmerk* [2.].

3 Verweerster in cassatie, hierna: Kijlstra, is eveneens producent van betonnen tegels. In 1987 kwam Kijlstra op de markt met een op de Dreentegel lijkende tegel. Op 8 maart 1990* [3.] is Kijlstra — in een eerdere procedure tussen partijen — veroordeeld tot staking van de door haar gepleegde inbreuk die in verband met deze tegel, en met betrekking tot de eerder genoemde merken van Zootjens werd aangenomen, en tot vergoeding van de door Zootjens geleden schade, nader op te maken bij staat. De beslissingen inzake merkinbreuk uit dit vonnis zijn tot en met de Hoge Raad* [4.] in stand gebleven. In 1990 heeft Kijlstra de litigieuze tegel — door het Hof aangeduid als Kijlstra I — uit de handel genomen.

4 Kijlstra heeft op 14 mei 1990 de vorm van een tegel als merk bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd. Dit depot is onder nummer 479.506 ingeschreven. De tegels volgens dit depot zijn door het Hof aangeduid als Kijlstra II. Dit depot is van later datum dan de depots van Zootjens.

Kijlstra heeft geen tegels overeenkomstig vormmerk nr. 479.506 geproduceerd. Kijlstra brengt wel, naar in de rede ligt: sinds 1990, een andere tegel op de markt. Het Hof heeft deze andere tegel Kijlstra III genoemd* [5.]. Procesverloop

5 Bij dagvaarding van 18 april 1995 zijn Zoontjens een schadestaatprocedure tegen Kijlstra begonnen. Deze schadestaatprocedure is het vervolg op de in al. 3 beschreven procedure wegens merkinbreuk (e.a.) in verband met de Kijlstra I tegel.

Daarnaast hebben Zoontjens bij dagvaarding van 31 maart 1995 van Kijlstra gevorderd — verkort weergegeven en beperkt tot de hoofdvorderingen — schadevergoeding wegens (nadere) merkinbreuk, en nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving van Kijlstra in al. 4 genoemde vormmerk (m.b.t. de Kijlstra II tegel). Het daarbij gevorderde bedrag van in hoofdsom f 12 159 837 omvatte ook de schade wegens de eerdere merkinbreuk, die ook in de schadestaatprocedure wordt gevorderd.

6 De Rechtbank heeft beide zaken gevoegd. In het in eerste aanleg gewezen eindvonnis heeft de Rechtbank, kort weergegeven, voor recht verklaard dat Kijlstra dwangsommen had verbeurd door voortgezette verhandeling van een met de Zoontjens-tegel overeenstemmende tegel en dat de Kijlstra II tegel overeenstemt met de als merk gedeponeerde tegel(s) van Zoontjens, en valt onder het eerder uitgesproken verbod; voorts de merkinschrijving van Kijlstra nietig verklaard, en de door Zoontjens gevorderde schadevergoeding voor het overgrote deel toegewezen, met verdere beslissingen zoals gebruikelijk.

7 Kijlstra ging in hoger beroep. Daarin heeft Kijlstra ook Fiaber BV betrokken. Fiaber BV is de vennootschap die gedurende (het grootste deel van) de procedure in feitelijke aanleg de statutaire naam Zoontjens Beheer had. Fiaber is een andere vennootschap dan de huidige tweede eiseres tot cassatie, de houdster van de in al. 2 beschreven merkrechten (hierna gewoonlijk te noemen: Zoontjens Beheer). Deze vennootschap heette destijds ‘Gebr. Zoontjens Holding BV’.

8 Het Hof wees op 15 september 1999 een gedeeltelijk eindarrest, dat tevens m.b.t. andere geschilpunten een interlocutoir arrest is. De relevante beslissingen uit dit arrest zijn samen te vatten als volgt:

— In het hoger beroep tegen Fiaber BV is Kijlstra niet ontvankelijk.

— De beslissingen inzake nietigheid en doorhaling van de merkinschrijving onder nr. 479.506 (de Kijlstra II tegel) worden bekrachtigd. Schadevergoeding en dwangsommen ten aanzien van de Kijlstra II tegel worden echter afgewezen omdat deze tegel nooit op de markt is gebracht.

— De Kijlstra III tegel stemt niet overeen met het vormmerk van Zoontjens. De vorderingen terzake worden dus afgewezen.

— In de schadestaatprocedure met betrekking tot de Kijlstra I tegel kan voor de periode vóór februari 1989 door de eerste eiseres tot cassatie (Zoontjens Beton) geen schadevergoeding worden gevorderd wegens het ontbreken van een schriftelijke licentie tussen de merkhouder, Zoontjens Beheer, en Zoontjens Beton. Vereenzelviging van Zoontjens Beheer en Zoontjens Beton is niet gerechtvaardigd. Zoontjens Beheer kan als merkhouder wél van de aanvang af schade vorderen.

Ter bepaling van de schade bestaat behoefte aan nadere gegevens en toelichting.

9 Tegen dit arrest zijn Zoontjens (tijdig* [6.]) in cassatie gekomen. Kijlstra heeft geconcludeerd tot verwerving. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht, en gere? en -dupliceerd.

Bespreking van het cassatiemiddel

10 Het middel bestaat uit acht onderdelen (waarbij onderdeel 5 nog in subonderdelen is verdeeld). De middelonderdelen betreffen — althans voor het merendeel — afzonderlijke aspecten van de bestreden beslissing, waartussen geen onderling verband bestaat. Het is daarom aangewezen de middelonderdelen ieder voor zich, en (ongeveer) in de volgorde waarin zij zijn aangevoerd, te bespreken.

Onderdelen 1 en 3 van het middel

11 Deze middelonderdelen snijden interessante merkenrechtelijke vragen aan. Die vragen kunnen echter alleen dan aan de orde komen, als moet worden aangenomen dat het Hof inderdaad met voorbijgaan aan de door deze middelonderdelen verdedigde regels heeft beslist. Ik zal daarom eerst onderzoeken of wij daarvan moeten uitgaan — en, om met de deur in huis te vallen —, tot de slotsom komen dat wij dat niet moeten doen.

12 Onderdeel 1 berust op de stelling dat het Hof bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de merken van Zoontjens en de Kijlstra III tegels, onvoldoende rekening heeft gehouden met het in het merkenrecht (en aanverwante rechtsgebieden) als ‘nawerking’ bekend staande verschijnsel.

Daarmee wordt bedoeld, dat het onder omstandigheden zo kan zijn dat een eerder plaatsgevonden inbreuk op merkrechten een zodanige indruk bij het relevante publiek heeft teweeggebracht, dat daarna een teken dat verder van het betreffende merk af staat dan het aanvankelijke, inbreukmakende teken, toch (gevaar voor) verwarring bij het publiek veroorzaakt — terwijl dat niet zou zijn gebeurd als de eerdere inbreuk het publiek niet ‘gevoelig’ voor verwarring zou hebben gemaakt.

13 Dat ‘nawerking’ als feitelijk verschijnsel kan optreden, en dat daarmee bij de beoordeling van verwarringsgevaar, en daarmee van inbreuk, in voorkomend geval rekening moet worden gehouden, wordt in de literatuur algemeen aangenomen — met dien verstande dat tevens wordt geleerd dat het hier om een betrekkelijk uitzonderlijk verschijnsel gaat* [7.]. Of ook onder vigeur van de zgn. ‘Merkenharmonisatielijn’* [8.], geldt dat met het verschijnsel van ‘nawerking’ rekening moet worden gehouden is nog niet eenduidig in de rechtspraak van het HJEG beslist. Het ligt echter in de rede dat dat wél het geval is* [9.].

14 Dit alles zou, zoals al aangestipt, een interessant voorwerp van verder onderzoek opleveren, ware het niet dat het mij duidelijk lijkt dat het Hof in het bestreden arrest aan de mogelijkheid dat zich ‘nawerking’ kán voordoen niet voorbij heeft gezien. Ik meen dat de beslissing van het Hof zo moet worden begrepen dat het college wel degelijk met deze mogelijkheid rekening heeft gehouden, maar tot het (feitelijke) oordeel is gekomen dat er in dit geval niet van ‘nawerking’ sprake is geweest. Het Hof heeft, anders gezegd, aangenomen

dat de Kijlstra III tegels op zichzelf beschouwd geen verwarringwekkende overeenstemming (dan wel een associatiegevaar opleverende mate van overeenstemming — het Hof heeft beide mogelijkheden onder ogen gezien) vertoonden met de vormmerken van Zoontjens, en dat het feit dat het publiek eerder met een verwarringwekkend product van Kijlstra geconfronteerd was (geweest) onvoldoende gewicht in de schaal legde om daar anders over te oordelen.

15 Het kan aan Zoontjens worden toegegeven dat dit oordeel van het Hof niet uit de gegeven motivering blijkt. Ik meen echter dat dat geen motiveringsgebrek oplevert. Het gaat hier om één stelling temidden van vele waarmee het van de kant van Zoontjens verdedigde standpunt was aangedrongen. Het betreft bovendien een stelling die in de stukken namens Zoontjens maar summier, en zonder nadere feitelijke adstructie was aangestipt, en die in zijn algemeenheid — zie het in voetnoot 7 besprokene — niet gemakkelijk als juist pleegt te worden aanvaard. Een dergelijke stelling mag de rechter — zeker in het kader van een uitvoerig en wijdlopig debat zoals de partijen dat in deze zaak gevoerd hebben — verwerpen zonder daarvan in zijn motivering nadere rekenschap af te leggen* [10. . Dat heeft het Hof, naar mijn opvatting, in dit geval gedaan. Daarom mist onderdeel 1 doel, zonder dat op de juridische vraag die het onderdeel aan de orde stelt* [11. nader hoeft te worden ingegaan.

16 Onderdeel 3 van het middel acht ik om vergelijkbare redenen ongegrond — met dien verstande dat het Hof hier wél expliciet, zij het summier, heeft aangegeven waarom het in dit middelonderdeel benadrukte argument niet overtuigend heeft bevonden.

Het gaat dan vooral om de vaststelling van het Hof, dat Zoontjens de aan het betreffende argument ten grondslag gelegde feiten niet visueel heeft geadstrueerd. Het Hof bedoelt daarmee, zo lees ik het arrest, dat Zoontjens niet aannemelijk heeft gemaakt dat de patronen van sleuven in een gelegde (dak)vloer van tegels van Zoontjens* [12. resp. tegels volgens de uitvoering Kijlstra III, een zodanige treffende gelijkens vertonen dat daarom verwarringsgevaar of associatiegevaar bij het (relevante) publiek te vrezen is (dit feit aannemelijk maken was iets wat, zoals in de rede ligt, (vooral) door ‘visuele adstructie’ bewerkstelligd kon worden).

17 Dit oordeel is feitelijk van aard, en zeer wel te begrijpen. Zoontjens had immers, voorzover uit het dossier valt op te maken, ter ondersteuning van dit argument alleen enkele afbeeldingen laten zien van dakvloeren voorzien van Zoontjens’ tegels. Er waren geen afbeeldingen of andere weergaven getoond van vloeren met Kijlstra III tegels* [13. .

Alleen dat laatste feit brengt al mee dat men kan begrijpen waarom het Hof het onderhavige argument als niet erg overtuigend zal hebben beoordeeld. Daar komt dan nog bij dat men de overgelegde afbeeldingen van vloeren met Zoontjens’ tegels zeer wel kan beoordelen als weinig onderscheidend: het van de kant van Zoontjens zwaar benadrukte patroon van sleuven tussen de tegels springt niet dusdanig in het oog dat het als verbazend treft, dat het Hof dit gegeven (kennelijk) niet als

een aannemelijke oorzaak van verwarrings? of associatiegevaar heeft beoordeeld.

18 Als ik dat juist zie geldt ook hier dat de op zichzelf interessante rechtsvraag die het middel hier aan de orde stelt, niet in cassatie kan worden beoordeeld. Die vraag kan worden samengevat als: in hoeverre mag bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen een merk en een terzake van inbreuk bestreden teken, rekening worden gehouden met feitelijke bijzonderheden in verband met de wijze waarop het publiek het merk en het teken in werkelijkheid waarneemt, terwijl die bijzonderheden niet (kunnen) blijken uit het depot dat voor het merk verricht is.

Het BenGH heeft die vraag al eens in een andere context onder ogen gezien. In het arrest BenGH 16 december 1994* [14. gaf het BenGH aan dat de bijzondere vormgeving waarin een woordmerk in de praktijk wordt gebruikt, ofschoon het woordmerk slechts als zodanig is gedeponeerd — dus als woord, zonder dat de bijzondere vormgeving mede voorwerp van het depot vormt — behoort tot de elementen van het merk, waarmee bij de beoordeling van overeenstemming wél rekening is te houden.

19 In het zojuist besproken arrest ging het om een woordmerk. De overwegingen van het BenGH zijn dan ook specifiek op woordmerken betrokken. Maar het ligt in de rede dat dit arrest ook de norm aangeeft die voor het onderhavige conflict moet worden aangehouden* [15. . Een deugdelijke grond om t.a.v. beeldmerken of vormmerken anders te oordelen dan voor woordmerken, kan ik namelijk niet zien.

Dit arrest van het BenGH stelt — volgens mij — de norm, voorzover de relevante feiten op of voor 31 december 1992 liggen, zie het in voetnoot 8 besprokene. Voor de feiten na 31 december 1992 moet daarentegen de maatstaf voor overeenstemming worden toegepast die in de Richtlijn is neergelegd. Met betrekking tot die maatstaf is nog niet beslist wat de positie is van ‘externe’ bijzonderheden die niet uit het betreffende merkendepot blijken. De in voetnoot 9 aangehaalde rechtspraak, waarin telkens wordt benadrukt dat overeenstemming met inachtneming van de relevante omstandigheden moet worden beoordeeld* [16. , suggereert enigszins dat ook omstandigheden als de onderhavige daarbij niet buiten beschouwing mogen worden gelaten. Daartegenover staat dat de rechtspraak van het HJEG een zekere beduchtheid tot uitdrukking brengt voor het te gemakkelijk aannemen van merkenrechtelijke overeenstemming — zie bijvoorbeeld het eerder aangehaalde arrest van 22 juni 2000* [17. .

Wanneer de onderhavige vraag hier wél aan de orde zou zijn — maar dat is hij volgens mij dus niet — zou het in de rede liggen om op dit punt vragen van uitleg aan het HJEG voor te leggen. Ik meen dat de juiste uitleg van de Richtlijn op dit punt voldoende ruimte voor twijfel laat, en dat van een ‘acte claire’ niet kan worden gesproken.

Onderdelen 2 en 4 van het middel

20 Middelonderdeel 2 neemt tot uitgangspunt dat als vaststaand moet worden aangenomen dat het vormmerk van Zoontjens een sterk merk is. Dat zou nl. beslist zijn

in de eerdere procedure tussen partijen, o.a. kenbaar uit HR 27 januari 1995* [18. .

Dit uitgangspunt lijkt mij ondeugdelijk. In de eerdere procedure tussen partijen werd van de (feitelijke) rechter een oordeel gevraagd over de vraag of het vormmerk van Zoontjens voldeed aan het merkenrechtelijke vereiste van onderscheidend vermogen. De overwegingen die in middelonderdeel 2 worden geciteerd, zien op die vraag.

De destijds gegeven beslissing, en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen, strekken er toe dat het vormmerk van Zoontjens voldoende onderscheidend vermogen bezit — niet dat het merk een sterk onderscheidend vermogen heeft. Dat was destijds niet aan de orde. Zo heeft het Hof het in het thans in cassatie bestreden arrest kennelijk ook gezien. Dat oordeel lijkt mij juist en, wat meer terzake doet: dat oordeel, neerkomend op uitleg van de eerdere beslissing van het Hof, was aan het Hof als feitenrechter voorbehouden. Onbegrijpelijk vind ik het, zoals uit het voorafgaande voortvloeit, bepaald niet.

21 Ik kan daarom kort voorbijgaan aan de door het middelonderdeel ook nog aan de orde gestelde vraag, of het Hof zich hier (nader) rekenschap had moeten geven van het gezag van gewijsde dat de eerdere beslissing van het Hof inmiddels tussen partijen had. Ook in dat opzicht meen ik intussen, dat het middelonderdeel de plank mis slaat. De rechter mag gezag van gewijsde alleen dan in aanmerking nemen als een van de partijen zich daar duidelijk op heeft beroepen — en wel zodanig duidelijk dat ook de wederpartij kon begrijpen dat haar hier een beroep op gezag van gewijsde werd tegengeworpen* [19. .

De twee plaatsen in de Memorie van Grieven die het middelonderdeel aanhaalt kunnen ook met goede wil niet zo worden uitgelegd, dat Zoontjens zich er — uitdrukkelijk — op beroept, dat met gezag van gewijsde tussen partijen is vastgesteld dat het vormmerk van Zoontjens een sterk merk is. En ook hier geldt: belangrijker is, dat het Hof kennelijk in deze summier passages geen uitdrukkelijk beroep op gezag van gewijsde ten aanzien van het onderhavige punt heeft opgemerkt — een lezing die aan het Hof als feitenrechter was voorbehouden, en die ik alleszins begrijpelijk vind.

22 Middelonderdeel 4 bevat geen zelfstandige klacht.

Onderdeel 5 van het middel

23 Dit middelonderdeel betreft de vraag of voor de toewijsbaarheid van een vordering tot schadevergoeding wegens merkinbreuk die een (merk)licentiehouders geldend wil maken, vereist is dat de betreffende licentie schriftelijk is vastgelegd en, als aan dat vereiste is voldaan, dat de licentie ook in het Benelux register is ingeschreven. Het middelonderdeel brengt hiervoor een aantal argumenten in stelling. Het lijkt mij dienstig om eerst de in dit verband toepasselijke regel(s) van merkenrecht te bespreken.

24 Ik stel voorop dat de vordering tot schadevergoeding, wanneer de bezwaren die het middel tegen de Kijlstra III tegel aanvoert ongegrond zouden worden bevonden, alleen betrekking heeft op feiten die zich

vóór 31 december 1992 hebben afgespeeld. Ik maak het mij gemakkelijk door op deze werkhypothese verder te gaan. Dat betekent dan dat het toepasselijke recht in de eerste plaats wordt beheerst door de BMW, en dat daarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met de Richtlijn* [20. .

25 Onder vigeur van de BMW zoals die tot 1 januari 1996 (en gedurende de hele voor deze zaak relevante periode) luidde, heeft het hier aan de orde zijnde punt niet veel aandacht gekregen. De doctrine spreekt zich uit in die zin dat een niet schriftelijk vastgelegde licentie inderdaad in dit opzicht rechtsgevolg ontbeert — zoals art. 11 A BMW ook aangeeft (en ook vóór 1 januari 1996 aangaf)* [21. —, maar dat inschrijving van de (schriftelijk vastgelegde) licentie in het Benelux register, voor de vordering van de licentiehouders tot schadevergoeding wegens inbreuk op het merk waarvoor hij rechten als licentienemer bezat niet (steeds) vereist is* [22. .

De schaarse rechtspraak neemt soms een (nog) restrictiever standpunt in, des dat ook een schadevergoedingsvordering zonder inschrijving van de licentie ongeoorloofd is* [23. .

26 Anderzijds heeft het BenGH beslist dat de vraag of een exclusieve distributeur schadevergoeding mag vorderen terzake van inbreuken op de merken waarvoor hij als distributeur optreedt, moet worden beantwoord naar het nationale recht van het betreffende Benelux-land* [24. , en dat die vraag niet wordt beheerst door de BMW — wat impliceert dat de BMW zich niet tegen zo'n vordering verzet. Dat roept de vraag op of een licentiehouders, voorzover die tevens als distributeur optreedt, in die hoedanigheid een beroep op het nationale recht kan doen (en niet te vergeten de vraag, wat het Nederlandse nationale recht op dit punt dan inhoudt).

27 Uit de zojuist besproken gegevens volgt dat de rechtsvraag waarom het in onderdeel 5 gaat — n.l. de vraag in hoeverre schriftelijke vastlegging van een licentie en inschrijving van de licentie in het register, inderdaad als voorwaarde gelden voor een vordering tot schadevergoeding van de licentiehouders — een nog niet opgehelderde vraag van (alleen) Beneluxmerkenrecht* [25. is. Beantwoording van die vraag vereist dus uitlegging van het betreffende rechtspunt door het BenGH. Bij een op dit rechtspunt gerichte vraag kan mede worden verzocht aan te geven, in hoeverre de in middelonderdeel 5.2 opgesomde omstandigheden voor de toelaatbaarheid van een schadevergoedingsvordering van de (informele) licentiehouders gewicht in de schaal leggen.

Ik zal dan ook in die zin concluderen.

28 De middelonderdelen 5.3 en 5.4 stellen evenzeer vragen van Beneluxrecht aan de orde. Ofschoon zich laat verdedigen dat het antwoord op deze vragen aan de hand van de bestaande jurisprudentie al kan worden opgehelderd zou ik, nu dat voor de in al. 27 hiervóór besproken vraag in elk geval niet geldt, er de voorkeur aan geven om ook de hier aangesneden problemen in de aan het BenGH te stellen vragen te betrekken.

29 In het algemeen lijkt het mij niet wenselijk dat de P?G bij de Hoge Raad vóórdat de Hoge Raad zich tot het BenGH wendt, meningen ten beste geeft over de antwoorden die hij op de te stellen vragen over het Beneluxrecht geraden oordeelt. Ik zal mij daarom beperken tot de verzuchting dat de terughoudendheid die destijds tot de in art. 11 BMW neergelegde restricties aanleiding moet hebben gegeven (en waarvan de in voetnoot 21 aangehaalde vindplaats de achtergrond schetst), mij naar de omstandigheden van toentertijd al weinig opportuun voorkomt; en dat de ontwikkeling sedertdien alleen maar heeft bevestigd dat voor die terughoudendheid geen deugdelijke grond bestaat.

30 Middelonderdeel 5.1 klaagt over een ander aspect van de hier bestreden beslissing. Het voert aan dat Zoontjens de vordering tot schadevergoeding niet slechts heeft gebaseerd op de rol van Zoontjens Beton als merklicentiehoudster, maar ook op een meer algemeen verwijt van onrechtmatig handelen. In dezelfde trant als het in al. 26 opgemerkte, is het inderdaad de vraag of een dergelijke vordering (door een licentiehoudster) geldend kan worden gemaakt zonder met art. 11 BMW in zijn toenmalige vorm in strijd te komen (en ligt in dit geval een bevestigende beantwoording van die vraag wel voor de hand).

31 Ik meen echter dat het middelonderdeel in dit opzicht feitelijke grondslag mist. Het onderdeel noemt wel een aantal vindplaatsen uit de processtukken die zouden aantonen dat Zoontjens haar vorderingen ook op de hier bedoelde grond zouden hebben gebaseerd — maar bij kennisneming van die vindplaatsen treft men een betoog van de thans door Zoontjens beweerde strekking niet aan. Ik begrijp dan ook zonder moeite waarom het Hof dat niet in deze passages uit de stukken heeft opgemerkt* [26. . Voor het overige betreft het ook hier een aan het Hof als feitenrechter voorbehouden lezing van die stukken.

Eenmaal gegeven dat het Hof geen op onrechtmatig handelen naar het ‘gemene recht’ gerichte grondslag voor de vorderingen in Zoontjens’ stellingen heeft ingelezen — en dat het Hof daartoe ook niet gehouden was — faalt de klacht dat het Hof dit gegeven ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten.

Onderdeel 6 van het middel

32 In dit middelonderdeel wordt opgekomen tegen de afwijzing, door het Hof, van het beroep van Zoontjens op ‘vereenzelviging’ van de beide in geding zijnde Zoontjens-vennootschappen.

In zijn eerste stelling, die erop neerkomt dat het Hof de mogelijkheid van ‘vereenzelviging’ in zijn algemeenheid zou hebben afgewezen, gaat het middel uit van een verkeerde lezing van het arrest. Het Hof heeft daarentegen geoordeeld zoals het middel in tweede lijn veronderstelt: dat de door Zoontjens aangevoerde omstandigheden geen deugdelijke basis opleveren om in dit geval ‘vereenzelviging’ aan te nemen.

33 Naar Nederlands (vennootschaps)recht geldt dat rechtspersonen, ook al zijn zij nauw met elkaar verbonden, als zelfstandige rechtssubjecten worden beschouwd, en dus niet met elkaar mogen worden ‘vereenzelvigd’ voorzover niet in geschreven of

ongeschreven recht deugdelijke houvast voor een uitzondering wordt geboden. Dat is ook het uitgangspunt van art. 2:24b BW en van de artikelen uit de fiscale wetgeving waarop het middel een beroep doet: het feit dat rechtspersonen er in bepaalde omstandigheden aanspraak op hebben — of zich moeten laten welgevallen — dat met de tussen hen bestaande banden rekening wordt gehouden, veronderstelt immers als uitgangspunt, dat die rechtspersonen voor het overige zijn aan te merken als zelfstandige en onafhankelijke dragers van rechten en verplichtingen.

34 Dit uitgangspunt neemt in het rechtspersonenrecht een centrale plaats in. Dat is al daarom begrijpelijk, omdat de andere opvatting al te gemakkelijk leidt tot het menselijkerwijs voorstelbare maar rechtens verwerpelijke verschijnsel van ‘van twee walletjes eten’, dat meer dan eens opduikt als een beroep op ‘vereenzelviging’ wordt gedaan. A?G Hartkamp bespreekt dat verschijnsel in zijn conclusie vóór HR 2 december 1994* [27. . Wat hij daar schreef lijkt mij ook voor de onderhavige zaak doeltreffend* [28. .

35 De omstandigheden waarop onderdeel 6 een beroep doet zijn bepaald niet van dien aard dat die de uitzonderlijke stap van ‘vereenzelviging’ rechtvaardigen. Integendeel: ofschoon het onderdeel die omstandigheden enigszins breed uitmeet, leveren zij een feitelijke situatie op die, als die al niet als het ‘normaaltype’ van de verhouding tussen een houdstermaatschappij en een 100% dochterwerkmaatschappij mag worden gekwalificeerd, toch zeker een in de praktijk zeer veel voorkomende vorm daarvan is. Als dergelijke omstandigheden al genoeg zouden zijn om ‘vereenzelviging’ te rechtvaardigen, zou dat verschijnsel ophouden de zeldzame uitzondering te zijn, en tot min of meer algemeen geldende regel worden.

36 Dat zou dan — voortbordurend op de zo-even ingenomen veronderstelling — uiteraard niet alleen gelden wanneer het — zoals in het onderhavige geval — de betrokken vennootschappen goed van pas komt, maar ook in het tegenovergestelde geval: moedermaatschappijen zouden, anders dan nu pleegt te worden aangenomen, in veel gevallen wèl op grond van ‘vereenzelviging’ voor de schulden van dochtermaatschappijen mogen worden aangesproken (en vice versa); en het is van daar maar een kleine stap naar de consequentie dat ook (groot)aandeelhoudersbestuurders die de hoedanigheid van natuurlijke personen bezitten, bij aanwezigheid van de mate van betrokkenheid die met de door Zoontjens genoemde ‘bijzondere omstandigheden’ gegeven is, rechtstreeks aansprakelijk zouden zijn voor de schulden van ‘hun’ vennootschappen.

Dat dit alles niet met het geldende recht verenigbaar is — en ook niet de jure constituendo nagestreefd moet worden — zou ik met veel meer omhaal van woorden kunnen verdedigen; maar dat lijkt mij nodig noch wenselijk.

Ik acht de klacht van het middelonderdeel ongegrond.

Onderdeel 7 van het middel

37 In dit onderdeel wordt geklaagd dat het Hof, kort gezegd, heeft gevraagd om nadere inlichtingen met betrekking tot de door Zoontjens gevorderde schade.

Ik meen dat Kijlstra daar met recht tegen inbrengt dat het hier geen eindbeslissing van het Hof betreft, waartegen cassatieberoep open staat. Daaraan doet niet af dat het arrest in andere opzichten wél eindbeslissingen inhoudt (en gedeeltelijk ook een eindarrest is). Daardoor wordt de regel van art. 399 Rv. niet opzij gezet* [29].

38 Bovendien acht ik de klacht inhoudelijk ongegrond. Zoals het Hof in de rov. 1.1 t/m 1.4 (in cassatie niet bestreden) heeft vastgesteld, zijn in de onderhavige gevoegde procedures tegelijkertijd aan de orde schadevergoeding uit hoofde van de in het eerdere geding tussen partijen vastgestelde inbreuk, en schadevergoeding uit hoofde van nadere door Zoontjens gestelde (maar door het Hof maar zeer ten dele aanwezig bevonden) inbreuken.

Daarbij geldt dat partijen het onderscheid tussen beide vorderingen niet steeds in het oog hebben gehouden; en daarbij geldt ook nog dat in de zienswijze van het Hof (die in onderdeel 5 van het middel wordt bestreden) de door Zoontjens Beton gevorderde schade maar voor een beperkt deel van de periode waarop de vordering betrekking heeft, kan worden toegewezen.

Tenslotte geldt nog dat het Hof de schadeberekeningen en de daarop betrekking hebbende argumenten die in het kader van de zo-even genoemde (en deels dus verkeerde) uitgangspunten door partijen zijn ingebracht, kwalificeert als welhaast onnavolgbaar (waarmee het Hof, naar ik aanneem, bedoelt dat de betreffende beschouwingen welhaast niet te volgen zijn).

Onder die omstandigheden vind ik het goed te begrijpen dat het Hof de behoefte voelde aan nadere toelichting.

39 De rechter is in zeer ruime mate vrij in de beoordeling, welke voorlichting hij voor de berechting van het hem voorgelegde geschil noodzakelijk of wenselijk acht, en hoe hij de voorlichting die hij behoeft het beste kan verwezenlijken* [30].

Dat de rechter ook deze vrijheid moet worden gelaten, lijkt mij evident: er zijn bijna teveel redenen om op te noemen, die dat aandringen. Ik noem als zodanig, dat de instructie van een zaak vaak een veelheid aan keuzemogelijkheden biedt, terwijl in veel gevallen geen duidelijke voorkeur voor één van de betreffende keuzemogelijkheden geldt. Dan is het aangewezen dat men de keuze moet overlaten aan iemand die daarvoor door zijn gewaarborgde onafhankelijke positie en door zijn opleiding en ervaring bij uitstek gekwalificeerd is: de rechter, dus.

Omgekeerd geldt, dat wanneer men de rechter in dit opzicht gedetailleerde beperkingen zou opleggen én zou toestaan dat partijen zich op miskennis van die beperkingen kunnen beroepen, dit een schier onbegrensde en hoogst onwenselijke ruimte biedt voor het opwerpen van complicaties en voor het bewerkstelligen van vertraging — terwijl in het eerder gezegde besloten ligt dat, als met regels als hier verondersteld al iets gewonnen zou zijn, de winst in geen verhouding kan

staan tot de nadelen die men langs deze weg binnenhaalt.

Tenslotte: mij is geen bron bekend die het in dit middelonderdeel verdedigde standpunt ondersteunt.

Onderdeel 8 van het middel

40 Dit onderdeel klaagt erover dat het Hof Kijlstra niet niet ontvankelijk heeft verklaard in haar appel tegen de tweede eiseres tot cassatie, die ten tijde van het bestreden arrest P. Zoontjens Beheer BV heette, maar die eerder anders genaamd was, terwijl de naam P. Zoontjens Beheer BV in de betreffende periode heeft toebehoord aan een andere, kennelijk van dezelfde groep deel uitmakende vennootschap, die ten tijde van het bestreden arrest Fiaber BV heette. De klacht berust erop dat partijen over en weer met de gevraagde niet-ontvankelijkverklaring zouden hebben ingestemd, aangevuld met het argument dat de gecreëerde onduidelijkheid met betrekking tot de vennootschappelijke namen vooral voor risico van Kijlstra zou moeten komen.

Dit laatste argument lijkt mij niet houdbaar. Het Hof heeft in rov. 2.13 geoordeeld dat het uitermate slordig is van de (thans) P. Zoontjens Beheer BV genaamde partij, dat die bij het inleiden van de onderhavige procedures niet haar destijds geldende statutaire naam heeft gebruikt. Ik kan dat oordeel slechts onderschrijven, en daar meteen de conclusie aan verbinden dat het risico van misverstand dat hiermee in het leven werd geroepen dus niet bij Kijlstra mag worden gelegd.

41 Ook voor het overige lijkt deze klacht mij niet gegrond. Hij berust op een consequent volhouden van de inconsequentie, die is ontstaan doordat twee vennootschappen uit het concern waartoe Zoontjens behoren, in de loop van de onderhavige procedure(s) afwisselend* [31]. statutaire namen hebben gedragen die identiek waren. Het Hof heeft dat probleem op de enig juiste manier opgelost: namelijk door te onderzoeken welke vennootschappen telkens bedoeld werden* [32]. met de (mogelijk strikt genomen onjuiste) namen waarmee zij door partijen — in de eerste plaats door Zoontjens zelf — waren aangeduid, en door aan de hand van de uitkomst van dat onderzoek te beoordelen hoe over, onder andere, de gevorderde niet-ontvankelijkheid moest worden beslist.

Daarbij is het Hof tot de slotsom gekomen dat Zoontjens met de verkeerde aanduiding van de houdster van de in geding zijnde merken, toch wel degelijk die merkhoudster, en niet een willekeurige andere vennootschap uit de groep moet hebben bedoeld; en dat Kijlstra, voorzover die aandrang op niet-ontvankelijkverklaring van haar appel, daarbij alleen het oog moet hebben gehad op de laatstgenoemde vennootschap, en zeker niet op de merkhoudster. Beide interpretaties van de door partijen ingenomen standpunten zijn aan de feitenrechter voorbehouden, en zijn zeer goed te begrijpen* [33].

Vragen aan het Benelux Gerechtshof

42 In de alinea's 23–28 hiervóór heb ik verdedigd dat de klachten die betrekking hebben op de afwijzing van de vordering tot schadevergoeding van Zoontjens Beton voor de periode vóórdat een schriftelijke licentie

was aangegaan en ingeschreven, vragen van uitleg van de BMW aan de orde stellen, en dat het aangewezen is, die vragen aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen. Ik meen dat daarbij de volgende vragen relevant zijn:

— Moet art. 11 van de BMW zoals die bepaling tot 1 januari 1996 luidde, zo worden uitgelegd dat een gebruiker van een merk die niet de houder van het betreffende merk is, geen aanspraak kan maken op schadevergoeding uit hoofde van door derden op het betreffende merk gemaakte inbreuk, zolang geen schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent? Maakt het daarbij (in het licht van Richtlijn 89/104/EG) verschil of de betreffende inbreuken plaatsvonden vóór 31 december 1992 of daarna?

— Geldt voor de in de vorige vraag bedoelde vordering de (nadere) voorwaarde dat van de bedoelde schriftelijke titel aantekening is gedaan in het Benelux merkenregister, in dier voege dat geen schade kan worden gevorderd over tijdvakken die vóór de betreffende aantekening zijn gelegen? Maakt het in dit opzicht verschil of het handelingen betreft die vóór 31 december 1992 plaatsvonden of daarna?

— Indien beide vorige vragen in beginsel bevestigend zouden moeten worden beantwoord, kan dan niettemin de vordering tot schadevergoeding van een vennootschap die feitelijke gebruikster is van een merk, niet zijnde de merkhouder, wegens schade als gevolg van inbreuken op dat merk toewijsbaar zijn zonder dat van een schriftelijk vastgelegde licentie of daarmee vergelijkbare titel sprake is en zonder dat de bedoelde titel is aangetekend in het Benelux merkenregister, als zich de navolgende omstandigheden voordoen: de merkhoudster is houdster van 100% van de aandelen in de vennootschap die het merk daadwerkelijk gebruikt; het merk wordt gebruikt krachtens (niet schriftelijk vastgelegd) goedvinden van de merkhoudster; de merkhoudster en de feitelijke gebruikster van het merk voeren de schadevergoedingsprocedure gezamenlijk; op het moment dat die procedure (bij dagvaarding) werd ingeleid was wél een schriftelijk vastgelegde licentie in het Benelux merkenregister aangetekend (maar de vordering ziet, voorzover thans van belang, op handelingen uit een daaraan voorafgaand tijdvak); en er zijn geen feiten gesteld of gebleken die zouden meebrengen dat de partij tegen welke de betreffende vordering gericht is, in enig belang is benadeeld door het feit dat er ten tijde van de betreffende handelingen geen aantekening van een licentie in de registers had plaatsgehad, bijvoorbeeld in dier voege dat de betreffende partij er aan de hand van kennisneming van de registers op vertrouwd heeft dat zij niet met het bestaan van een licentie rekening behoeft te houden.

— Kan, ingeval de vorige vragen in die zin beantwoord moeten worden dat aan de feitelijke gebruiker van het merk geen vordering tot schadevergoeding toekomt, deze gebruiker desondanks schade vorderen voorzover hij tevens de hoedanigheid van distributeur van de betreffende (merk)artikelen bezat, en het nationale recht van het betreffende Benelux-land een dergelijke vordering van de kant van een distributeur toelaat?

— Brengt, in het geval dat de vorige vragen in die zin beantwoord moeten worden dat aan de feitelijke gebruiker van het merk geen vordering tot schadevergoeding toekomt, het recht op schadevergoeding van de merkhouder wegens inbreuk op zijn merkrecht dat voortvloeit uit art. 11 en/of art. 13 BMW zoals die in de tijdvakken die in de vorige vragen nader zijn aangeduid van kracht waren, mee dat die merkhouder op eigen naam (ook) vergoeding mag vorderen van schade die als gevolg van inbreuk op het betreffende merk is geleden door een vennootschap waarvan de merkhouder alle aandelen bezit en waarover de merkhouder de volle zeggenschap heeft, ook wanneer naar het nationale recht van het betreffende Benelux-land aan een aandeelhouder geen vordering toekomt terzake van schade die wordt toegebracht aan de vennootschap waarin hij aandeelhouder is?

Conclusie

Ik concludeer daarom tot verwijzing van het geding naar het Benelux Gerechtshof, ter beoordeling van prejudiciële vragen over de in al. 42 aangegeven vraagpunten.

1. Inzet van het geding in de feitelijke instanties is mede (geweest), welke vennootschap(pen) precies de in geding zijnde tekens hebben geëxploiteerd, welke vennootschap(pen) precies in het geding zijn betrokken, en in hoeverre ‘vereenzelviging’ van de betrokken vennootschappen in aanmerking komt. Op deze geschilpunten beoog ik in de hier te geven summier samenvatting van de feiten niet vooruit te lopen — en in weerwil daarvan lijkt het mij geoorloofd de eiseressen tot cassatie gezamenlijk als ‘Zoontjens’ aan te duiden.
2. Ook de aanvang van de licentieovereenkomst, in verband met de aanspraak van de licentienemster op schadevergoeding, vormt een punt van geschil. Ook daarop loop ik met de hier van de Rechtbank overgenomen vaststelling niet vooruit.
3. Vonnis Rb. als prod. 1 bij de Memorie van Griefven.
4. HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 m.nt. Gielen.
5. Ik zal de door het Hof gebruikte aanduidingen van de verschillende tegels als Kijlstra I, II en III hierna aanhouden.
6. De cassatiedagvaarding dateert van 6 december 1999, wat binnen de termijn van art. 402 Rv. is.
7. Zie bijv. Wichers Hoeth (c.s.), Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht (2000), nr. 306, Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), nrs. 1128 en 1129; Verkade, noot bij HR 13 oktober 1989, NJ 1990, 237, nrs. 7 en 8; Steinhäuser, noot onder hetzelfde arrest in BIE 1990, nr. 88; van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriële Eigendom en Mededingingsrecht (1989), nr. 982; Onrechtmatige Daad (losbl., oude editie), Martens, VI nr. 35a. (Bij beoordeling van deze bronnen moet in het oog worden gehouden dat alleen het recente werk van Wichers Hoeth c.s. geschreven is met kennis van de aanstonds in voetnoot 9 te bespreken rechtspraak van het HJEG). Zie voor een vergelijkbaar verschijnsel

nog Arkenbout, Handelsnamen en Merken (1991), p. 104. In de lagere rechtspraak — waarvan in de aangehaalde literatuur de voorbeelden genoemd worden — is maar betrekkelijk zelden aangenomen dat er in het betreffende geval sprake was van (het effect van) ‘nawerking’. In HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36 m.nt. LWH, zie ook de noot van Van Nieuwenhoven Helbach in BIE 1987, nr. 64 — een zaak betreffende handelsnamen — was een beroep gedaan op nawerking in een omgekeerde vorm: het later voeren van een onrechtmatige naam zou een zodanige indruk hebben teweeggebracht, dat de eerder gevoerde rechtmatige naam daardoor alsnog als verwarringwekkend, en dus als onrechtmatig moest worden aangemerkt. De HR overwoog dat, hoewel zo iets niet uitgesloten te achten is, daarvan toch slechts onder bijzondere omstandigheden (waarop geen beroep was gedaan) sprake kon zijn. Voor de ‘gewone’ nawerking liggen de verhoudingen m.i. niet wezenlijk anders: er moeten bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, wil aannemelijk zijn dat het aanvankelijk onrechtmatig gevoerde teken een zodanig blijvende indruk bij het publiek heeft achtergelaten dat daardoor ook de perceptie van een daarna in gebruik genomen teken beïnvloed wordt. Dat is zeker het geval, wanneer met betrekking tot het aanvankelijk gevoerde teken is aangenomen dat het publiek dat met het merk van de rechthebbende dreigde te verwarren: dan is er immers maar weinig ruimte om rekening te houden met een bij het publiek voortlevend herinneringsbeeld van het inbreukmakende teken, dat afwijkt van het beeld zoals dat door het ‘echte’ merk wordt opgeroepen.

8. Eerste richtlijn 89/104/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb. 1988 nr. L 440, p. 1 e.v. — hierna gemaks-halve wel ‘de Richtlijn’ te noemen. De Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna aan te halen als ‘BMW’) is met ingang van 1 januari 1996 aan deze Richtlijn aangepast; maar de BMW moet al met ingang van het tijdstip waarop de aanpassing volgens de Richtlijn gerealiseerd had moeten zijn (n.l. 31 december 1992), conform de Richtlijn worden uitgelegd, zie BenGH 25 september 2000, NJ 2001, 245 m.nt. DWFV onder nr. 246. Dat gedeelte van de feiten waarover de partijen in deze zaak strijden dat zich (op of) vóór 31 december 1992 heeft voorgedaan moet daarom soms volgens andere maatstaven worden beoordeeld, dan het gedeelte van de feiten dat na die datum is voorgevallen.

9. In de rechtspraak van het HJEG is bij herhaling aangegeven dat het verwarringsgevaar (aan de hand waarvan merkinbreuk onder vigeur van de Richtlijn gewoonlijk moet worden beoordeeld), met inachtneming van alle relevante omstandigheden moet worden onderzocht, zie bijv. HJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV rov. 22–24; HJEG 22 juni 1999, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, rov. 18–27, en het aanstonds aan te halen arrest van 22 juni 2000 inzake Adidas. Mij is geen aanwijzing of reden bekend die het vermoeden rechtvaardigt dat voor de factor ‘nawerking’ in dit opzicht een uitzondering zou moeten

worden gemaakt. Wel wordt in de rechtspraak van het HJEG benadrukt dat de rechter bij de beoordeling van merkinbreuk gehouden is om te onderzoeken of er reeel, aantoonbaar verwarringsgevaar bestaat, zie bijv. HJEG 22 juni 2000, IER 2000, nr. 50 m.nt. RdR (Adidas), rov. 33–35 en 38–41. Dat wijst enigszins in de richting dat een moeilijk vast te stellen verschijnsel als de hier aan de orde zijnde ‘nawerking’, met terughoudendheid moet worden benaderd. Het suggereert echter m.i. niet dat daar geen gewicht aan toekomt in die gevallen waarin aannemelijk is dat het verschijnsel zich feitelijk heeft voorgedaan.

10. Ik wijs er bovendien op dat Zoontjens het onderhavige argument ook aandringt — ook in de cassatieinstantie nog — met het betoog dat ook met de Kijlstra II tegel rekening gehouden zou moeten worden, terwijl het Hof feitelijk (en in cassatie onbestreden) heeft vastgesteld dat de Kijlstra II tegel nooit in omloop is gebracht. Dat gegeven betekent dat deze tegel voor een eventuele ‘nawerking’ geen rol van enige betekenis kán hebben gespeeld. Ook dat kon voor het Hof aanleiding zijn om aan Zoontjens’ op ‘nawerking’ gebaseerde argumenten, als berustend op klaarblijkelijk ondeugdelijke uitgangspunten, zonder expliciete motivering voorbij te gaan.

11. Nl. de vraag in hoeverre bij de beoordeling van overeenstemming in het merkenrecht van vóór en na 31 december 1992 met het verschijnsel ‘nawerking’ rekening moet worden gehouden, daar waar wel aannemelijk is dat dat verschijnsel zich heeft voorgedaan.

12. Men moet overigens de Kijlstra III tegels vergelijken met tegels volgens Zoontjens’ vormmerkedeps, en niet met de Zoontjens tegels zoals die in werkelijkheid op de markt zijn; maar ik neem aan dat het Hof, overigens op het voetspoor van partijen, tot uitgangspunt heeft genomen dat de tegels zoals Zoontjens die als vormmerk heeft gedeponereerd niet in enig relevant opzicht verschillen van de tegels zoals die door Zoontjens op de markt worden gebracht.

13. Zie voor de afbeeldingen van (dak)vloeren met Zoontjens tegels prod. B en C bij de Memorie van Antwoord. De pleitnota namens Zoontjens in appel spreekt op p. 14 wel van een folder van de Kijlstra die misschien een vergelijkbare afbeelding bevat; maar het dossier geeft er geen blijk van dat zo’n folder werkelijk is overgelegd.

14. NJ 1996, 34 m.nt. Gielen.

15. Zie over dit onderwerp ook — maar schrijvend c.q. oordelend vóór het besproken arrest van het BenGH — Gielen-Wichers Hoeth, a.w. nr. 1086; Gielen in ‘Algemene Problemen van Merkenrecht’ (Brussel 1994), p. 141; Arkenbout, a.w. p. 99–100 en p. 104 en Arkenbout-Kist, ‘En U dacht dat U merkcrechten bezat’ (1995), p. 38–39 en p. 69, en HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148 m.nt. DWFV, BIE 1990, nr. 63 m.nt. vNH. Ná het arrest van het BenGH, en zeer kritisch daarover: van Innis, Les Signes Distinctifs (Brussel 1997), nrs. 293 e.v. (i.h.b. nr. 299) en nrs. 530 e.v., i.h.b. nr. 535.

16. In twee beslissingen betreffende de factoren: soortgelijkheid van waren, en door ‘inburgering’ ver-

kregen onderscheidend vermogen, gaf het HJEG eveneens aan dat beoordeling daarvan moet plaatsvinden met inachtneming van de omstandigheden die voor de perceptie van het publiek bepalend zijn, HJEG 29 september 1998, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV, rov. 23 en HJEG 4 mei 1999, Jur. 1999 I p. 2779 e.v., rov. 49–51. 17. HJEG 22 juni 2000, IER 2000, 50 m.nt. RdR (Adidas).

18. NJ 1997, 273 m.nt. Gielen.

19. Zie bijvoorbeeld HR 8 oktober 1982, NJ 1984, 58 m.nt. WHH, rov. 3.1.

20. Deze voorziet in art. 8 in licentiëring van merken; en de BMW is bij gelegenheid van de aanpassing aan de Richtlijn ook op dit punt gewijzigd. Het is dus verdedigbaar dat de Richtlijn voor na 31 december 1992 voorgevallen feiten, ook voor het punt dat in de onderhavige zaak in geschil is relevantie bezit. Voor feiten van (lang) vóór die datum is dat echter al te zeer onaannemelijk, zodat ik de vrijheid neem om aan die mogelijkheid voorbij te gaan.

21. De terughoudende benadering die de BMW aan de dag legt voor informele licentiëring en informele transacties strekkend tot overdracht van merken, moet worden verklaard uit het feit dat het nationale recht van de Beneluxlanden vóórdat de BMW tot stand kwam, de verschijnselen ‘overdracht’ en ‘licentie’ met argwaan benaderde, in het ene Beneluxland (nog) meer dan in het andere; zie voor gegevens bijvoorbeeld Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht (1969), nrs. 85 e.v. en i.h.b. nr. 93.

22. Het laatste dus min of meer à la barbe van de tekst van art. 11 BMW zoals die destijds luidde, en ook van de stellige formulering van het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, zie bijv. Schuurman en Jordens editie 47, vierde druk (1987), p. 81. Zie voor literatuurvindplaatsen Wichers Hoeth c.s., Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht (zevende druk 1993 — de inmiddels verschenen achtste druk behandelt uiteraard de thans geldende regels van Beneluxrecht), p. 203; Gielen-Wichers Hoeth, a.w. nr. 817; van Bauwel in ‘Algemene Problemen van Merkenrecht’ (Brussel 1994), p. 103.

23. Hof Amsterdam 14 december 1984, BIE 1985 nr. 46, p. 360 e.v., rov. 5.2.3 en 5.2.4; Rb. v. Kooph. Brussel 12 juli 1991, Ing. Cons. 1991, p. 436 e.v.. Een ruimere opvatting blijkt overigens uit Hof Arnhem 1 augustus 1998, IER 1998 nr. 45, rov. 5.1–5.4.

24. BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH, rov. 88.

25. Omdat, zoals eerder aangestipt, de Richtlijn voor het in deze zaak relevante tijdvak vermoedelijk geen rol speelt.

26. Daarbij is nog in aanmerking te nemen dat de vordering tot schadevergoeding in de zienswijze van het Hof slechts toegewezen was voor wat betreft de Kijlstra I tegel. Dat is de tegel waarover partijen eerder hadden geprocedeerd, en waarvan het Hof in het op 24 februari 1993 gewezen arrest waartegen vergeefs cassatieberoep werd ingesteld, heeft aangenomen dat die inbreuk maakte op Zoontjens’ merk(en). In dat arrest overwoog het Hof uitdrukkelijk (in rov. 22) dat geen oordeel is

gevraagd, en dus ook geen oordeel wordt gegeven, over de andere vorderingsgrondslagen dan merkinbreuk (behoudens de eerder in hetzelfde arrest verworpen grondslag van auteursrecht). De vordering in de schade-aanpakprocedure die op dit arrest volgde kon dus slechts berusten op de ten laste van Kijlstra vastgestelde merkinbreuk. In dat licht is het eens temeer begrijpelijk dat het Hof de stellingen van Zoontjens niet zo heeft opgevat, dat dezen ook de vordering die gericht was op de Kijlstra I tegel, alsnog (mede) beoordeeld wilden zien op een aanvullende, en eerder uitdrukkelijk door het Hof buiten beschouwing gelaten rechtsgrond. Voor het overige geldt dat Zoontjens in de onderhavige procedures wel gewag heeft gemaakt van onrechtmatig handelen van Kijlstra in de vorm van opzettelijk voortgezette (achtereenvolgende) inbreuken op Zoontjens’ rechten, mede in verband met bepaalde (overigens slechts terloops aangeroerde) begeleidende omstandigheden. De belangrijkste feitelijke grondslag voor dat betoog — t.w. dat ook met de Kijlstra II en Kijlstra III tegels inbreuk zou zijn gemaakt — heeft het Hof echter ondeugdelijk bevonden. Ook in dat opzicht bestond er voor het Hof daarom geen gehoudenheid om de verwijzingen van Zoontjens naar het leerstuk van de onrechtmatige daad nader te onderzoeken.

27. NJ 1995, 288 m.nt. Ma; zie al. 9 van de conclusie.

28. De omvangrijke literatuur over dit onderwerp neemt eenduidig het standpunt in dat voor ‘vereenzelviging’ alleen in uitzonderlijke gevallen plaats is, zie bijv. Asser-Maeijer 2-III nrs. 621–625; Bartman en Dorresteyn, Van het concern (4e druk, 2000) p. 217–222; Lennarts, Concernaansprakelijkheid (1999) nrs. 174–180; Wezeman, Aansprakelijkheid van bestuurders (1998) p. 112–116; Houwen c.s., Aansprakelijkheid in concernverhoudingen (1993), p. 880–893. Zie voor een wat minder recente bron van Schilfgaarde, Misbruik van rechtspersonen (1986) p. 96–98 en van dezelfde schrijver de inaugurele rede uit 1970. In de rechtspraak van de Hoge Raad is bij herhaling beslist dat het enkele feit dat (rechts)personen nauw met elkaar verweven zijn, niet rechtvaardigt dat zij met elkaar worden vereenzelvigd, zie bijv. HR 3 november 1995, NJ 1996, 215 m.nt. Ma., rov. 4.4.2; HR 13 december 1991, NJ 1992, 279 m.nt. Ma., rov. 3.3 en HR 2 november 1984, NJ 1985, 446 m.nt. Ma., rov. 3.2.5 (slot) en 3.2.7; zie ook HR 15 januari 1999, NJ 1999, 573, rov. 3.3.

29. Zie bijvoorbeeld HR 9 februari 2001, NJ 2001, 275, rov. 3.8 en HR 24 september 1993, NJ 1994, 299 m.nt. HER, rov. 3.6.

30. In een aantal gevallen beperkt de wet de keuzevrijheid van de rechter, bijvoorbeeld als een terzake dienend bewijsaanbod is gedaan; of suggereert de wet dat een bepaalde instructiemaatregel positief verdient te worden overwogen, bijvoorbeeld in het geval van de zgn. comparitie na antwoord. Het algemene uitgangspunt is echter dat beslissingen over (nadere) instructie aan het eigen inzicht van de daarvoor verantwoordelijke rechter (moeten) worden overgelaten. Een greep uit de vele bronnen over dit onderwerp: HR 19 mei 2000, NJ 2000, 455, rov. 3.4; HR 1 oktober 1999, NJ 2001,

213 m.nt. ThMdB, rov. 3.5; conclusie van (destijds) A?G Mok voor HR 2 februari 1990, NJ 1991, 1 m.nt. JBMV, al. 2.4; Vademecum Burgerlijk Procesrecht (losbl.), Hammerstein, nr. (III) 29.5; Wesseling-van Gent, Hoofdlijnen van de contentieuze procedure (1986), p. 41.

31. Prod G bij de Memorie van Antwoord geeft een gedocumenteerd overzicht van de chronologie.

32. In die zin dat partijen over en weer redelijkerwijs moeten hebben begrepen wat de bedoeling was.

33. Dat het niet vereist is dat gedingvoerende partijen steeds met de juiste statutaire namen worden aangeduid, en dat het erom gaat dat (voor betrokkenen) duidelijk is welke partij met de in feite gebruikte benaming bedoeld is, blijkt bijvoorbeeld uit HR 4 december 1998, NJ 1999, 269, rov. 3.3 en HR 20 februari 1998, NJ 1998, 493, rov. 3.1. Zie ook HR 11 mei 1984, NJ 1985, 67 m.nt. WHH.
