

Hoge Raad, 14 november 2003, Flügel v W&S**MERKENRECHT**

Gemiddelde consument zal kleur drank niet snel als merk opvatten

- [Het hof heeft zijn hier bestreden oordeel kennelijk en niet onbegrijpelijk gebaseerd op de overweging dat de kleur van een product gewoonlijk wordt gezien als een eigenschap van dat product en niet als een onderscheidingssteken](#) (vgl. [HvJEG 6 mei 2003, zaak C-104/01 \(Libertel\)](#), rov. 27 en 65). Dat, zoals het onderdeel betoogt, een kleur wel onderscheidend vermogen kan hebben, doet hieraan niet af.

Vindplaatsen: LJN: [AK4818](#)

Hoge Raad, 14 november 2003

(P. Neleman als voorzitter en de raadsheren J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann)
14 november 2003 Eerste Kamer Nr. C02/133HR
JMH/AT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

FLÜGEL ENTERPRISES N.V., gevestigd te Maasluis, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. W.E. Pors, tegen

W&S COMPANY B.V., gevestigd te Wieringen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie -verder te noemen: Flügel -heeft bij exploit van 26 oktober 2001 verweerster in cassatie verder te noemen: W&S -in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren:

1. W&S te bevelen elke inbreuk op de merkrechten, auteursrechten van Flügel en het onrechtmatig handelen bestaande uit het aanbieden van het Toppertje-flesje te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een

dwangsom van f 10.000,-per individueel product of, naar keuze van Flügel, voor elke dag dat W&S met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

2. W&S te bevelen alle inbreukmakende producten te verwijderen en vernietigen, zulks op straffe van een dwangsom van f 10.000,-per overtreding of, naar keuze van Flügel, voor elke dag dat W&S met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft,

3. W&S te bevelen door middel van een door een registeraccountant gecontroleerd en gecertificeerd overzicht aan de advocaat van Flügel opgave te doen van de klanten, aan wie het Toppertje-flesje is geleverd, alsmede -per klant -inzicht te verschaffen in de hoeveelheid geleverde Toppertje-flesjes, de door hen gehanteerde verkoopprijs en de gerealiseerde winst, dit alles op straffe van een dwangsom van f 10.000,-per dag dat W&S met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

4. W&S te bevelen een door een registeraccountant gecontroleerd en gecertificeerd overzicht te verstrekken van de namen en adressen van alle bij de productie van het inbreukmakende product betrokken (rechts)personen, in het bijzonder de naam en het adres van de (rechts)personen die de inbreukmakende producten aan hen hebben geleverd of voor hen hebben geproduceerd;

5. W&S te veroordelen in de proceskosten van dit geding, waaronder de kosten van rechtsbijstand;

6. Flügel op basis van artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag een termijn te vergunnen van 12 maanden waarbinnen een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt. W&S heeft de vorderingen bestreden. De president heeft bij vonnis van 21 december 2001 het gevorderde afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Flügel hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. W&S heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 28 maart 2002 heeft het hof voormeld vonnis van de president van de rechtbank bekrachtigd. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Flügel beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. W&S heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor Flügel namens haar advocaat toegelicht door mr. B.A.A. Broesterhuizen-Swennenhuis, advocaat bij de Hoge Raad, en voor W&S door haar advocaat.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper](#) strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Flügel brengt een zogenaamde energy-drink op de markt, verpakt in een flesje (hierna ook: het Flügel-flesje) van 20 ml. De drank is (fel)rood van kleur en bevat onder meer wodka. Het flesje is transparant, waardoor de kleur van de drank goed zichtbaar is. Het flesje is voorzien van een (fel)geel gekleurde dop. De achtergrond van het etiket is zwart van kleur, terwijl het etiket is voorzien van een gele rand. De letters op het

etiket zijn wit. De op het etiket afgebeelde figuur is uitgevoerd in felle kleuren (paars en oranje).

(ii) Flügel heeft het flesje op 16 november 2000 als vormmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klassen 32 en 33 (alcoholhoudende dranken). In dit depot worden de kleuren roze, oranje, geel, wit en zwart vermeld. Flügel heeft een overeenkomstig vormmerk op 23 april 2001 onder nummer 759130 geregistreerd.

(iii) In januari 2001 heeft W&S een roodgekleurde energy-drink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt gebracht onder de naam "Surfertje". Dit flesje (hierna ook: het Surfertje-flesje) was voorzien van een zwart etiket met een gele rand, waarop witte letters en een figuur in felle kleuren (geel en roze).

(iv) Nadat de president van de rechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis van 22 maart 2001 W&S had bevolen elke inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Surfertje-flesje te staken en gestaakt te houden, heeft W&S de productie en het verhandelen van het Surfertje-flesje gestaakt.

(v) In mei 2001 heeft W&S andermaal een roodgekleurde energy-drink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt gebracht, ditmaal onder de naam "Toppertje". Dit flesje (hierna ook: het Toppertje-flesje) is voorzien van een geel etiket met zwarte rand, met daarop het woord "Toppertje" in rode letters en dezelfde figuur in dezelfde kleuren als die op het Surfertje-flesje stond afgebeeld.

(vi) Flügel heeft op 12 december 2001 bij het Benelux-Merkenbureau de kleuren rood en geel gedeponeerd voor waren in de klassen 32 (Bieren, minerale en gazuzeuse waren en andere alcoholvrije dranken; vruchtenranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken) en 33 (Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren).

3.2 In het onderhavige kort geding heeft Flügel gevorderd, samengevat weergegeven en voor zover in cassatie nog van belang, dat W&S zal worden bevolen elke inbreuk op de merkrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Toppertje-flesje, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom, met nevenvorderingen. De president heeft de vordering afgewezen bij vonnis van 21 december 2001. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd.

3.3 Onderdeel 1 richt zich met een aantal klachten tegen rov. 3 van het bestreden arrest, voor zover het hof het volgende heeft overwogen: "W&S heeft onbetwist gesteld dat haar product een rood wodka-drinkje is dat nu eenmaal noodzakelijkerwijs de in het geding zijnde kleur rood heeft. Ter nadere toelichting heeft zij gesteld dat haar drankje een combinatie is van wodka met rode vruchten-(bessen-en/of kersen-)sap." Het onderdeel betoogt in de eerste plaats dat deze vaststelling van het hof niet berust op stellingen van W&S en dat Flügel heeft aangevoerd dat het drankje van W&S een combinatie is van wodka met energy-drink en dus niet een combinatie van wodka met vruchtensap. Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat de vaststelling van hetgeen een partij heeft gesteld

evenals de vaststelling of het gestelde door de wederpartij al dan niet is betwist, berust op een aan de rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de stukken van het geding, die in cassatie slechts in beperkte mate voor toetsing vatbaar is. Voor zover de klachten veronderstellen dat het hof uit het oog heeft verloren dat het -ook -bij het drankje van W&S gaat om een energy-drink met wodka en niet om een combinatie van wodka met uitsluitend vruchtensap, missen zij feitelijke grondslag. Het hof heeft het met zijn weergave van de stelling van W&S kennelijk niet meer of anders tot uitdrukking gebracht dan dat het drankje van W&S zijn rode kleur dankt aan de toevoeging van rode vruchten-(bessen-en/of kersen-) sap. Voor zover het onderdeel de klacht inhoudt dat onbegrijpelijk is dat het hof die stelling van W&S als onbetwist heeft aangeerkend, mist het doel, reeds omdat namens Flügel bij pleidooi in hoger beroep, naar zij in cassatie zelf heeft aangevoerd, is gesteld dat W&S rode bessensap aan haar drankje toevoegt. Het onderdeel richt zich voorts met een rechtsklacht en een motiveringsklacht tegen de overweging dat het hof het verweer van W&S aldus begrijpt dat "W&S stelt dat zij de rode kleur niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) en er dus geen sprake is van de haar verweten inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder a en b, BMW". Ook deze klacht stuit hierop af dat de uitleg van de stukken van het geding is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Dat het hof het verweer heeft opgevat in de zin zoals hiervoor is weergegeven en daarbij de in het onderdeel aangehaalde andersluidende stellingen van Flügel niet als onweersproken heeft aangemerkt, is gelet op het debat van partijen niet onbegrijpelijk.

3.4 Onderdeel 2 richt zich tegen de overweging van het hof dat, kort weergegeven, de gemiddelde consument in het algemeen de kleur van een drank niet snel zal opvatten als (deel van) een onderscheidingsteken. Voor zover dit onderdeel voortbouwt op onderdeel 1, moet het het lot daarvan delen. Ook voor het overige is het onderdeel tevergeefs voorgesteld. Het hof heeft zijn hier bestreden oordeel kennelijk en niet onbegrijpelijk gebaseerd op de overweging dat de kleur van een product gewoonlijk wordt gezien als een eigenschap van dat product en niet als een onderscheidingsteken (vgl. [HvJEG 6 mei 2003, zaak C-104/01 \(Libertel\)](#), rov. 27 en 65). Dat, zoals het onderdeel betoogt, een kleur wel onderscheidend vermogen kan hebben, doet hieraan niet af.

3.5 Onderdeel 3 bouwt met de klacht tegen de slotsom van het hof dat geen sprake is van gebruik door W&S voor (ter onderscheiding van) waren en diensten als bedoeld in art. 13A lid 1, onder a en b, BMW voort op de hiervoor behandelde onderdelen en moet het lot daarvan delen. Voor zover het onderdeel het oordeel van het hof bestrijdt dat ook een beroep op art. 13A lid 1, onder d, BMW Flügel overigens niet zou baten, reeds omdat W&S een geldige reden voor het gebruik van de rode kleur heeft, kan het bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, nu het zich richt tegen een door

het hof ten overvloede gegeven overweging die zijn beslissing niet draagt.

3.6 In rov. 4 heeft het hof uiteengezet welke maatstaven behoren te worden gehanteerd bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. In dat verband heeft het hof overwogen dat bij deze beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Onderdeel 4 bestrijdt dit uitgangspunt op zichzelf niet, maar betoogt dat hierop uitzonderingen bestaan en voert meer in het bijzonder aan dat het hof met zijn overweging in rov. 6 dat niet aannemelijk is dat "een relevant deel van deze drankjes in zodanig donkere uitgaansgelegenheden wordt verkocht dat door een relevant deel van het publiek de punten van verschil niet zouden worden opgemerkt", blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en zijn oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd, althans dat dit oordeel onbegrijpelijk is. Het hof heeft, overeenkomstig de door het onderdeel verdedigde opvatting, in de aangehaalde overweging de vraag onderzocht of zich in het onderhavige geval een uitzondering op het hiervoor weergegeven uitgangspunt voordoet, en het heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Daarmee heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en het onderdeel geeft ook niet nader aan in welke (andere) opzichten van een onjuiste rechtsopvatting sprake zou zijn. Voor het overige kan 's hofs oordeel, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het is in het licht van de wederzijdse stellingen van partijen niet onbegrijpelijk en, mede in aanmerking genomen dat het hier een kort geding betreft, niet ontoereikend gemotiveerd.

3.7 Voor zover onderdeel 5 voortbouwt op de hiervoor besproken onderdelen, moet het het lot daarvan delen. Voor zover het onderdeel zich, subsidiair, richt tegen het oordeel van het hof dat de kleur geen onderscheidend bestanddeel is dat bepalend is voor de totaalindruk van merk en teken, is het eveneens ongegrond. Het miskent dat het hof, kennelijk voortbouwend op zijn door onderdeel 2 tevergeefs bestreden oordeel (zie hetgeen hiervoor in 3.4 is overwogen), heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval het publiek de rode kleur in het geheel niet als een element van de herkomst aanduiding van het product zal opvatten, maar uitsluitend als een eigenschap van het product zelf. Hiermee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de kleur rood niet behoort tot de relevante omstandigheden van het geval, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. Door aan dit een en ander de slotsom te verbinden dat de kleur rood bij de beoordeling van het verwarringsgevaar buiten beschouwing moet worden gelaten, heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel van het hof is ook niet onbegrijpelijk.

3.8 Het hof heeft aannemelijk geacht dat meer soortgelijke (alcoholische) drankjes worden aangeboden in doorzichtige 20 ml-flesjes die soortgelijk zijn aan het Flügel-flesje. Voor zover onderdeel 6 deze vaststelling als onjuist bestrijdt, faalt het, aangezien deze vaststel-

ling berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard, die niet onbegrijpelijk is. Voor zover het onderdeel tegen de vaststelling van het hof aanvoert dat die andere flesjes steeds inbreuk maken op het merk van Flügel en dat Flügel tegen deze merkinbreuk steeds optreedt, mist het evenzeer doel. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof deze stelling niet aannemelijk geoordeeld. Uitgaande van deze vaststelling heeft het hof geoordeeld dat ook de vorm van het flesje geen onderscheidend bestanddeel is. Daarmee heeft het hof, op overeenkomstige wijze als ten aanzien van de kleur van het product, tot uitdrukking gebracht dat de vorm van het flesje niet een relevante omstandigheid is, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. In zoverre faalt het onderdeel op overeenkomstige gronden als het hiervoor in 3.7 behandelde onderdeel 5.

3.9 Kennelijk op grond van hetgeen het hof heeft overwogen omtrent de rode kleur van het drankje en de vorm van het flesje, is het hof tot de slotsom gekomen dat (slechts) het etiket en de dop onderscheidende bestanddelen zijn. Dienaangaande heeft het hof overwogen dat de totaalindruk die bij het publiek van het merk en Toppertje achterblijft, in het bijzonder wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten en dat de gelijkgekleurde doppen daarbij slechts een ondergeschikte rol vervullen. Nu deze etiketten duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen direct in het oog springen, is (ook) bij globale beoordeling geen sprake van reëel gevaar voor verwarring, aldus het hof. Voor zover onderdeel 7 dit een en ander bestrijdt met een herhaling van het betoog dat ook de kleur en de vorm van de flesjes onderscheidende bestanddelen zijn, stuit het af op hetgeen hiervoor in 3.7 en 3.8 is overwogen. Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof een aantal andere elementen waarop Flügel zich had beroepen, waaronder de kleurencombinatie rood/fluorescerend geel, niet in zijn beschouwingen heeft betrokken, kan het, ook voor zover het feitelijke grondslag heeft, niet tot cassatie leiden. In de overwegingen van het hof ligt besloten dat het hof deze elementen niet voldoende heeft geacht om tot een andere zienswijze met betrekking tot het verwarringsgevaar te komen. Dit oordeel, dat berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard, behoeft om begrijpelijk te zijn niet te steunen op uitdrukkelijke bespreking van alle door Flügel genoemde elementen.

3.10 Onderdeel 8 klaagt dat het hof, in weerwil van het in rov. 4 van zijn arrest weergegeven juiste criterium dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en Toppertje meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, in rov. 6 heeft geoordeeld dat het in dit geval de punten van verschil meer bepalend acht voor de totaalindruk dan de punten van overeenstemming. Het onderdeel mist doel. Het hof heeft zonder miskenning van deze maatstaf kunnen oordelen dat in het onderhavige geval de punten van overeenstemming, van zo ondergeschikte betekenis zijn

dat de totaalindruk in hoofdzaak wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten, die duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen van de producten direct in het oog springen. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en behoeft geen nadere motivering.

3.11 Onderdeel 9 betoogt dat de overweging van het hof dat ook de (grote) soortgelijkheid van de producten niet kan afdoen aan zijn oordeel dat geen sprake is van een reëel gevaar voor verwarring, berust op een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover het onderdeel aanvoert dat de waren waarvoor de merken Flügel en Toppertje gedeponeerd en ingeschreven zijn, identiek zijn, mist het feitelijke grondslag. Voor het overige faalt het onderdeel. De bestreden overweging van het hof berust op een aan het hof voorbehouden waardering van de omstandigheden van het geval, welke waardering van feitelijke aard is en in cassatie niet met een rechtsklacht kan worden bestreden.

4. Beslissing

De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Flügel in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van W&S begroot op €301,34 aan verschotten en €1.365,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 14 november 2003.

Conclusie A-G Huydecoper

[...]

Feiten en procesverloop

1) In deze zaak vorderde de eiseres tot cassatie, Flügel, in kort geding voorzieningen ten laste van de verweerder in cassatie, W&S, op grond van de stelling dat de door W&S op de markt gebrachte "shooter"(1) die wordt aangeduid als "Toppertje" (en die ik hierna dus ook maar zo zal noemen), inbreuk maakt op merkrechten die Flügel aan verschillende merkdepots ontleent(2),(3).

2) Zowel de President (het vonnis in eerste aanleg is nog juist vóór 1 januari 2002 geweest, zodat deze titel nog onder het "oude" recht mag worden neergeschreven) als in appel het hof, hebben Flügel's vorderingen niet toewijsbaar geoordeeld. De beoordeling door deze rechterlijke autoriteiten zag -evenals het debat dat te hunnen overstaan gevoerd is -vooral op de mate van onderscheidend vermogen die aan (elementen van) de ten gunste van Flügel gedeponeerde merken toekomt, en in het verlengde daarvan: op de vraag van overeenstemming tussen Flügel's merken, en het in het "Toppertje"-product belichaamde teken.

3) Flügel is tijdig van het arrest van het hof in cassatie gekomen. Namens W&S is tot verwerping geconcludeerd. Beide partijen hebben hun standpunten -uitgebreid -schriftelijk laten toelichten.

Bespreking van het cassatiemiddel

4) Zoals in het licht van de zojuist summier weergegeven voorgeschiedenis enigszins voor de hand ligt, betreffen ook de klachten in cassatie aspecten van het onderscheidend vermogen van de ten gunste van Flügel gedeponeerde merken, en de vraag van overeenstemming tussen Flügel's merk(en) en het door W&S gebruikte teken in de vorm van het "Toppertje"-product. Mij er wel van bewust dat ik daarmee aan een aanzienlijk gedetailleerder betoog (nog) niet voldoende recht doe wedervaren, stel ik voorop dat een belangrijk onderdeel van het debat -zowel in de feitelijke instanties als in cassatie -de vraag betreft, in hoeverre aan de kleuren die in de Flügel-merken naar voren komen, onderscheidend vermogen toekomt; en in verband daarmee, hoe de rechter de overeenstemming tussen merken en als inbreukmakend voorgedragen tekens moet beoordelen. Op beide onderwerpen wordt licht geworpen door (betrekkelijk) recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HJEG). Het lijkt mij daarom goed om, voor ik op de middelonderdelen inga, een overzicht van die rechtspraak te geven.

Onderscheidend vermogen

5) De vraag wanneer (en in welke mate) aan een als merk of merkbestanddeel gepresenteerd(4) teken onderscheidend vermogen toekomt, is in een aantal varianten door het HJEG beoordeeld(5). Het komt niet slecht uit om de beslissingen van het HJEG op dit thema in hun chronologische volgorde te bespreken:

5.1.1.) HJEG 4 mei 1999, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV gaat over de vraag in hoeverre een geografische aanduiding (in dit geval de aanduiding "Chiemsee", die ziet op een in de buurt van München gelegen meer dat daar als recreatiegebied populair is) als merk(bestanddeel) voor (sport)kleding aan het vereiste van onderscheidend vermogen kan voldoen. Uit de uitvoerige overwegingen van het HJEG haal ik naar voren dat de regel die "beschrijvende" tekens van merkenbescherming uitsluit, namelijk art. 3 lid 1 sub c van de richtlijn, een doel van algemeen belang nastreeft, te weten: dat "beschrijvende" tekens door een ieder ongestoord kunnen worden gebruikt, óók als (elementen van) merken. Daarbij is echter niet van belang of er een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden ("Freihaltebedürfnis") bestaat (rov. 24 - 27). Voor geografische aanduidingen betekent dit dat moet worden beoordeeld of de aanduiding in de opvatting van de betrokken kringen met de in aanmerking komende waren in verband wordt gebracht óf dat dat in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (rov. 29 - 36)(6). Intussen kan het gebeuren dat een geografische aanduiding door (intensief) gebruik als merk, alsnog onderscheidend vermogen verkrijgt, wat in dit verband betekent: zich (alsnog) leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Daarvan is sprake als de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren (rov. 44 -52). Om onderscheidend vermogen te beoor-

delen moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is (geworden) om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en die dus van waren van andere ondernemingen te onderscheiden (rov. 49). (Uit rov. 22 van het hierna in alinea 7.3 te bespreken arrest HJEG 22 juni 1999, NJ 1999, 375 m.nt. DWFV blijkt dat (ook) in dit verband het merk "globaal" moet worden beoordeeld.)

5.1.2.) In HJEG 20 september 2001, NJ 2001, 139 m.nt. DWFV onder nr. 140, ging het om de eis van onderscheidend vermogen met betrekking tot het als gemeenschapsmerk gedeponeerde teken "Baby-dry" voor (wegwerp)babyluiers. (De regels die de Gemeenschapsmerkenverordening(7) met betrekking tot het onderscheidend vermogen van (gemeenschaps)merken geeft, komen geheel overeen met de regels voor onderscheidend vermogen uit de richtlijn.) In dit arrest overwoog het HJEG dat de bedoelde regels ertoe strekken, te voorkomen dat merken worden ingeschreven die wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die (ik zou zeggen: dat) voor deze functie vereist is (rov. 37). Het in rov. 37 gebruikte woord "overeenkomst" moet echter eng worden opgevat: alleen aanduidingen/tekens die de betreffende waren of diensten rechtstreeks aanduiden of essentiële eigenschappen daarvan vermelden, zijn daaronder begrepen, waarbij nog de precisering geldt dat er niet van toevoegingen of van een wijze van presentatie sprake is die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijze van aanduiding (rov. 39). Bij een woordmerk zoals in deze zaak te beoordelen was, is elk merkbaar verschil tussen de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt gevraagd en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken consumenten wordt gehanteerd, geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen (rov. 40).

5.1.3.) HJEG 4 oktober 2001, NJ 2002, 140 m.nt. DWFV, is van vergelijkbare strekking. In dat arrest ging het (onder meer) om de vraag of "Bravo" als merk moest worden geweigerd omdat het hier gaat om een reclameslogan, kwaliteitsaanduiding of aansporing tot kopen. Uit rov. 40 blijkt dat die kwalificaties niet aan inschrijving als merk (en dus aan het aannemen van het bezit van onderscheidend vermogen) in de weg staan.

5.2.) HJEG 18 juni 2002, Jur. 2002 I p. 5475 e.v. (zie ook IER 2002, 42 m.nt. FWG). In deze zaak ging het om een vormmerk, bestaande uit (de kop van) een scheerapparaat met drie in een gelijkzijdige driehoek geplaatste roterende scheerkoppen. Uit de overwegingen van het HJEG haal ik naar voren dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken (nl: een vormmerk) rekening moet worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (rov. 63); dat de in art. 3 lid 1 sub b -d van de richtlijn omschreven ("beschrijvende") tekens

wèl door intensief gebruik het vereiste onderscheidend vermogen kunnen krijgen, maar dat dat voor de in die bepaling sub e omschreven categorieën niet geldt. In dit verband wordt opgemerkt -zie ook voetnoot 6 hiervóór -dat de verschillende in art. 3 van de richtlijn opgesomde gronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (rov. 75 -77).

5.3.) HJEG 8 april 2003, IER 2003, 48 m.nt. HMHS. In deze zaak, die drie verzoeken om inschrijving van (zeer verschillende) "vormmerken" betrof, gaf het HJEG aan dat, waar geen beletsel als bedoeld in art. 3 lid 1 sub e van de richtlijn bestaat, aan het onderscheidend vermogen van vormmerken dezelfde eisen moeten worden gesteld als voor andere merken gelden; maar dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een vorm(merk) minder gauw geëigend zal zijn om waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden, dan een woord-of beeldmerk (rov. 44 -49); de overweging dat bij de beoordeling van de verschillende weigeringsgronden, het daaraan ten grondslag liggende algemeen belang in aanmerking moet worden genomen (zie het vorige arrest) wordt herhaald en verder uitgewerkt, rov. 71 -77.

5.4.) HJEG 6 mei 2003, zaak C-104/01("Libertel"), IER 2003, 50 m.nt. ChG(8). Dit arrest gaat over de bescherming van de enkele kleur (oranje) als merk (in dit geval: voor diensten op het gebied van (mobiele) telefonie). Uit de overwegingen haal ik naar voren: -een kleur kan niet vermoed worden een teken te zijn. Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen; maar dat kan wel anders zijn (rov. 27). Consumenten zijn niet gewend de herkomst van waren bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de kleur, omdat een kleur in het hedendaags handelsgebruik in beginsel niet gebruikt wordt als identificatiemiddel (rov. 65). -kleuren kunnen gedachteassociaties oproepen maar zijn nauwelijks geëigend om nauwkeurige informatie over te brengen. Desondanks valt niet uit te sluiten dat een kleur als zodanig de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kan aanduiden. Onder de voormelde voorwaarden kan een kleur als zodanig een merk vormen (rov. 40 -42). -het aantal kleuren dat het "gewone" publiek kan onderscheiden is beperkt, en het aantal als merk beschikbare kleuren moet daarom gering worden geacht. De mogelijkheid om een merk in te schrijven kan om redenen van openbaar belang beperkt worden. Er moet een algemeen belang worden erkend dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere deelnemers aan de zelfde markt. Met dat feit moet bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleur als merk rekening worden gehouden (rov. 47 -60). -(Ook) een kleur kan door (intensief) gebruik een onderscheidend vermogen krijgen dat aanvankelijk ontbrak, onder dezelfde voorwaarden als in het "Chiemsee"-arrest zijn onderzocht (rov. 67).

6) Een bekend merkenrechtelijk punt van twijfel lijkt met deze beslissingen van het HJEG althans voor een belangrijk deel te zijn opgehelderd. Ik bedoel dan de vraag of het onderscheidend vermogen van merken

moet worden beoordeeld (alleen) aan de hand van het (feitelijke) gegeven of het desbetreffende teken -al of niet in verband met intensief gebruik daarvan -geëigend is om door het relevante publiek als onderscheidingsteken te worden gepercipieerd, dan wel of daarbij -mede -in aanmerking moet worden genomen dat het betreffende teken met het oog op aan het algemeen belang ontleende gronden moet worden "vrij gehouden" -een gegeven dat een relevante normatieve component in zich bergt(9). Het HJEG lijkt, in het bijzonder in het "Chiemsee"-arrest, aan de eerstgenoemde leer voorrang te geven: het gaat om de feitelijke geëigendheid, als onderscheidingsteken te werken.

6.1.) Uit het "scheerkop"-arrest blijkt dat het anders ligt als het gaat om (vorm)merken die krachtens art. 3 lid 1 sub e van de richtlijn van bescherming zijn uitgesloten -en in dat verband wijst het HJEG er (dan ook) op dat bij de uitleg van de verschillende regels terzake van "onderscheidend vermogen" het door ieder van die regels beoogde (algemene) belang in aanmerking moet worden genomen. Hier krijgt de aan het algemeen belang ontleende regel (die merkenbescherming uitsluit) voorrang, ook als het betreffende teken door intensief gebruik feitelijk als onderscheidingsteken is gaan functioneren.

6.2.) In het arrest betreffende de oranje kleur neemt het HJEG, naar ik meen, een als compromis te duiden positie in: bij monopolisering van loutere kleuren als merk komt aan het daar in aanmerking te nemen algemeen belang een nader gewicht toe (en sluipt er in de beoordeling dus wèl een normatieve component); maar dat staat er niet aan in de weg dat kleuren door intensief gebruik (feitelijk) onderscheidend vermogen kunnen krijgen -zodat de aan het algemeen belang ontleende overweging dan, zo begrijp ik het, soms terugtreedt ten gunste van de feitelijke positie die het betreffende teken zich in het verkeer heeft verworven(10). Het arrest geeft er intussen op meerdere plaatsen blijk van dat het HJEG de kans dat een kleur werkelijk die positie verworft, in abstracto -de concrete beoordeling is niet aan het HJEG -niet groot vindt.

De beoordeling van overeenstemming (11) / verwarringsgevaar

7) Ook over dit onderwerp heeft het HJEG een reeks recente(re) uitspraken gedaan. Ook die lenen zich voor chronologische bespreking (en ook hier beperk ik mij ertoe, de voor de huidige zaak relevante elementen uit het betreffende arrest naar voren te halen):

7.1.) HJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV. Dit is het in de Benelux enigszins beruchte arrest Puma/Sabel, waarin het HJEG het daarvóór in de Benelux aanvaarde "associatiecriterium" als maatstaf voor de beoordeling van merkenrechtelijke overeenstemming heeft verworpen. Het HJEG gaf daarbij aanwijzingen voor de beoordeling van verwarringsgevaar (het criterium dat in de uitleg van het HJEG bepalend is voor inbreuk als bedoeld in art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn -inhoudelijk overeenkomend met het (overigens anders geformuleerde -zie het in voetnoot 11 genoemde arrest van het BenGH) art. 13A lid 1 sub b BMW): verwarringsgevaar dient globaal te worden

beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden (rov. 22); deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument achterblijft speelt een beslissende rol; deze consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details daarvan (rov. 23). Het verwarringsgevaar is groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (rov. 24).

7.2.) HJEG 29 september 1998, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV (merk Canon): (Globale) beoordeling van verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Een geringe mate van soortgelijkheid kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.

7.3.) HJEG 22 juni 1999, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV. Deze zaak betrof de criteria voor de beoordeling van verwarringsgevaar in een conflict betreffende de (woord)merken "Lloyd" en "Loint's" voor schoenen. Het HJEG gaf aan -zoals overigens al in eerdere beslissingen was gebeurd -dat van verwarringsgevaar sprake is wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (rov. 17). Het HJEG herhaalde ook overigens een aantal van de overwegingen uit de hiervóór besproken arresten (zie rov. 17 -21 en rov. 25)(12). Voor de ("globale") beoordeling van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat deze consument zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat het aandachtsniveau van de consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. In Verkade's annotatie, alinea's 2 en 3, wordt erop gewezen dat de door het HJEG omschreven consument een zekere mate van oplettendheid aan de dag legt, zodat productaanduidingen (waaronder merken) -met een voor mij nieuwe, maar beeldende aanduiding -niet "idiotensicher" hoeven te zijn.

8) Uit de besproken arresten komen enkele gegevens naar voren die, denk ik, bij de beoordeling van het cassatieberoep in deze zaak van belang zijn: de beoordeling van onderscheidend vermogen en van verwarringsgevaar moet "globaal"(13) geschieden, met inachtneming van de totaalindruk die de betreffende merken of tekens op het relevante publiek maken(14); waarbij rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen; en overigens

met inachtneming van alle relevante omstandigheden.

9) Bij de beoordeling van de klachten van het middel is verder in aanmerking te nemen dat beslissingen over de hiervóór besproken gegevens -onderscheidend vermogen, overeenstemming, verwarringsgevaar -in het concrete geval, in sterke mate door feitelijke appreciatie worden bepaald, zodat inhoudelijke toetsing van zulke beslissingen in cassatie, tenzij het de daarbij toegepaste beoordelingsmaatstaven en eventueel de begrijpelijkheid van de beslissing of de motivering daarvan betreft, niet mogelijk is(15). Ook is van belang dat het in deze zaak om een beslissing in kort geding gaat. Dat betekent immers dat aan de motivering niet de eisen gesteld mogen worden die voor beslissingen "ten gronde" worden aangehouden(16).

Het in cassatie bestreden arrest

10) Hoewel het cassatiemiddel uitgebreid en gedetailleerd is, betreft het -ik gaf dat al aan -in belangrijke mate één aspect van het in cassatie bestreden arrest, namelijk: de beoordeling, door het hof, van de rol van de rode kleur van de door beide partijen aangeboden dranken (die door Flügel ook als onderdeel/element van de te haren gunste gedeponeerde merken wordt verdedigd). Het lijkt mij daarom goed, het oordeel van het hof over dit gegeven -vooral het in rov. 3 gemotiveerde oordeel -nader in beschouwing te nemen. Volgens mij geeft het hof in deze rov. twee van elkaar te onderscheiden oordelen, die ieder (in van elkaar verschillende opzichten) gevolgen hebben voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dit aspect van de ten gunste van Flügel gedeponeerde merken:

10.1.) In de eerste plaats overweegt het hof dat onweersproken zou zijn dat het door W&S aangeboden wodka drankje (dwz. het als "Toppertje" aangeduide product) noodzakelijkerwijs de in geding zijnde rode kleur heeft. Die vaststelling (waarvan het middel overigens de deugdelijkheid bestrijdt) kan weer twee verschillende consequenties hebben: -hij kan meebrengen dat het onaanvaardbaar is dat een beroep op merkenrecht met betrekking tot de kleur wordt gedaan, omdat concurrenten daardoor zouden worden belemmerd in de verhandeling van het betreffende product in zijn commercieel gebruikelijke vorm(17). Er is dan sprake van een situatie die lijkt op de gevallen van art. 3 lid 1 sub e van de richtlijn en art 1, tweede volzin, BMW; zie ook alinea 21, tweede "gedachtestreepje" hierna. -hij kan ook meebrengen dat de desbetreffende kleur zich zo tot het product verhoudt, dat die daarvoor als onderscheidings-teken ongeschikt is: de "normale" kleur van een product zal in veel gevallen niet geëigend zijn om als onderscheidings-teken voor het product te dienen of om aan de onderscheidende kracht van een merk voor het betreffende product (noemenswaardig) bij te dragen. De kleur oranje draagt, om dit te illustreren, niet in relevante mate bij aan het onderscheidend vermogen van merken voor sinaasappeldranken: men vat die kleur niet op als iets waardoor de betreffende producent zijn product van die van anderen onderscheidt, maar als een verwijzing naar het hoofdbestanddeel van het product -als een (indirecte, maar ook noodzakelijke(18)) aankondiging dat het om sinaasappelsap gaat.

10.2.) Daarnaast heeft het hof overwogen dat de kleur van een drank niet snel pleegt te worden opgevat als een onderscheidings-teken (of een element van een onderscheidings-teken). Deze vaststelling lijkt wel op de als eerste besproken vaststelling, maar is toch van wezenlijk andere aard. Hij ziet niet op de eigenschappen van het betreffende teken zelf, die beletselen voor de bescherming als merk opleveren, maar op het feit dat sommige vormen van presentatie van een teken -zoals: de kleur die een product zelf heeft (al dan niet van nature -dit geldt ook voor kunstmatig aangebrachte kleuren of andere vormen van decoratie) -nu eenmaal niet gauw als onderscheidings-teken plagen te worden onderkend of herkend. Het gaat hier dus niet zo zeer om de hoedanigheid van het betreffende teken, als wel om het feit dat wanneer dat teken in deze vorm gebruikt wordt, het publiek het niet als een (onderscheidings-)teken opvat. In HJEG 6 mei 2003 (zie alinea 5.3 hiervóór) wordt dat in rov. 27 aldus onder woorden gebracht: "Gewoonlijk is de kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt"; zie ook alinea's 2.7 en 2.19 van de (tweede) conclusie van A-G Langemeijer voor HR 23 februari 2001, NJ 2001, 276(19).

11) Ik meen dat de zojuist beschreven vaststellingen ieder voor zich een bijdrage leveren aan het door het hof gevonden oordeel, en dat de klachten van het middel zullen moeten worden onderzocht met ieder van deze twee (verschillende) vaststellingen van het hof als uitgangspunt.

Het cassatiemiddel

12) Onderdeel 1 van het middel klaagt over de eerste in alinea 10 hiervóór genoemde vaststelling; en klaagt er in het bijzonder over dat het hof heeft vastgesteld dat W&S onweersproken zou hebben gesteld dat haar product een rood wodka drankje is dat nu eenmaal noodzakelijkerwijs de in geding zijnde rode kleur heeft; waarbij ter nadere toelichting zou zijn gesteld dat het drankje een combinatie is van wodka met rode vruchtensap. W&S zou dat namelijk niet hebben gesteld, of althans zou Flügel stellingen van deze strekking wèl hebben weersproken.

13) Ik geef de steller(s) van het middel na, dat ik in de stukken geen stellingen van W&S heb aangetroffen die zo kunnen worden begrepen, dat de in geding zijnde drankjes noodzakelijkerwijs rood van kleur zijn of dat dat (althans) het geval is omdat het door W&S aangeboden drankje een mengsel is van wodka en rode vruchtensap. De pleitnota namens W&S in appel bevat bovendien (inderdaad) de in alinea 7 van het middel aangehaalde passage, die ertoe strekt dat de aan "shooters" meegegeven kleuren zijn bedoeld als decoratief en om op te vallen -wat bezwaarlijk is te rijmen met de gedachte dat zulke kleuren (laat staan: één bepaalde kleur) noodzakelijkerwijs aan het product inherent zijn. Verder heb ik geen stellingen aangetroffen van de hier te beoordelen strekking -met dien verstande dat W&S wèl heeft doen stellen dat de rode kleur van de in geding zijnde drankjes "gebruikelijk" zou zijn(20) -maar dat is een wezenlijk andere stelling, dan dat de kleur

noodzakelijk, of in verband met de gekozen ingrediënten, aan het product eigen zou zijn(21). Ik meen dan ook dat met recht wordt geklaagd dat het hof hier een feitelijk gegeven heeft vastgesteld dat niet op door de partijen aangevoerde feiten kon worden gebaseerd. Dat betreft allereerst het gegeven dat het door W&S aangeboden drankje "noodzakelijkerwijs" rood zou zijn en het feit dat een stelling van die strekking onweersproken (het hof zegt: onbetwist) zou zijn(22); maar ik meen dat hetzelfde geldt voor het gegeven, dat aan W&S' product rode vruchtensap wordt toegevoegd. Ook die stelling heb ik in de stukken niet aangetroffen (zie overigens het in voetnoot 20 opgemerkte).

14) In het kader van dit middelonderdeel wordt namens Flügel ook aangevoerd -in alinea 9 van de cassatiedagvaarding -dat het hof niet kon komen tot de vaststelling dat "W&S stelt dat zij de rode kleur niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) en er dus geen sprake is van de haar verweten inbreuk ...etc.". Voorzover deze vaststelling voortbouwt op de in de vorige alinea's als onvoldoende beoordeelde vaststelling van het hof, stem ik er natuurlijk mee in dat ook de voortbouwende overweging geen stand houdt. Intussen is het zo dat, zoals al even aangestipt, W&S wel, op verschillende plaatsen in haar verweer, stellingen heeft aangevoerd die ertoe strekten (of die zo kunnen worden begrepen) dat een rode kleur voor de drankjes in kwestie gebruikelijk zou zijn, dat het publiek die kleur (dan ook) niet als een merk(bestanddeel) percipieert en dat zij, W&S, het door de kleur gevormde teken ook niet als merk(bestanddeel) gebruikt(23).

15) Ik beoordeel desondanks ook dit onderdeel van de klacht als gegrond: weliswaar kon het hof de stellingen van W&S zo ruim opvatten als zojuist in alinea 14 aangegeven (en is de uitleg die de rechter van de feitelijke instantie aan partijstellingen geeft, aan die rechter voorbehouden, en dus in cassatie niet rechtstreeks aan te vechten); maar het hof heeft ook bij de onderhavige beoordeling telkens expliciet als factor in zijn oordeel betrokken, dat de rode kleur verband zou houden met de in de drank gebruikte rode vruchten(sap) en zelfs: dat de gemiddelde consument zijn oordeel zou laten beïnvloeden door het feit dat het hier de natuurlijke kleur van de vruchten waarvan de drank gemaakt is zou betreffen(24).

16) Onderdeel 2 van het middel is gericht tegen de vaststelling (uit rov. 3) die ik in alinea 10 hiervóór als tweede signaleerde -de vaststelling die er op neerkomt dat het publiek de kleur van een product in het algemeen niet opvat als (deel van) een onderscheidingsteken. Voorzover deze klacht voortbouwt op de klacht van onderdeel 1, lijkt hij mij gegrond. Dat behoeft overigens enige nadere toelichting, die in alinea's 35 en 36 hierna zal volgen.

17) Voor het overige miskent de klacht echter de gedachte die het hof hier uitsprekt. Ik gaf in alinea 10.2 hiervóór al aan hoe die gedachte volgens mij moet worden begrepen: daargelaten of, dan wel wanneer een kleur als merk kan dienen geldt, dat het publiek gewoonlijk niet geneigd is om de kleur die een product zelf heeft, op te vatten of te begrijpen als een (deel van

een) voor het product gebruikt onderscheidingsteken. Ik herhaal hier de overweging van het HJEG uit het Libertel-arrest die, volgens mij, dezelfde gedachte tot uitdrukking brengt (rov. 27): "Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is, hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt."

18) Het Haagse hof heeft hier in dezelfde trant geredeneerd: de kleur van een drank wordt gewoonlijk "begrepen" als een producteigenschap, en niet als een onderscheidingsteken (of een deel of element van zo'n onderscheidingsteken). Die gedachte is, in het licht van de rechtspraak van het HJEG, niet onjuist. (Ik meen overigens dat het HJEG hier niet een rechtsregel heeft willen formuleren, maar een van algemene bekendheid zijnde feit heeft willen aangeven). Dat een kleur overigens onder bepaalde omstandigheden merk kan zijn of tot het onderscheidend vermogen van een merk kan bijdragen, doet aan de juistheid van de hier te beoordelen gedachte niet af: uitgerekend de kleur van het desbetreffende product zèlf wordt niet gemakkelijk als merk of merkbestanddeel gepercipieerd. Zoals ik al even aanstipte is dat zo, ook als het niet om de "natuurlijke" kleur van het product gaat: ook bij producten die artificieel gekleurd worden -ik noem als voorbeelden temidden van vele: meubels, serviesgoed, auto's -zijn wij geneigd de kleur op te vatten als een eigenschap van het product, en niet als een teken waarmee dat product van producten van anderen wordt onderscheiden. Dát is wat het hof hier, volgens mij, heeft overwogen; en aan de juistheid van die gedachte doen de beschouwingen van onderdeel 2, die er alle toe strekken dat een kleur wel tot het onderscheidend vermogen van een teken kan bijdragen, niet af.

19) Anders dan de steller(s) van het middel, meen ik ook dat het hof met deze gedachte niet is getreden buiten de rechtsstrijd, of feiten heeft bijgebracht die niet waren aangevoerd. Het gaat hier, denk ik, om een waarderingsoordeel dat de rechter zelfstandig mag geven wanneer partijen vragen om een beslissing over onderscheidend vermogen en overeenstemming in verband met tekens die mede "bestaan uit" de kleur van de betreffende producten; en bovendien meen ik dat W&S stellingen had aangevoerd die zo konden worden verstaan, dat zij zich ook had beroepen op de hier door het hof gevolgde gedachte(25).

20) Onderdeel 3 klaagt over het slot van rov. 3, waarin het hof -naar het hof zelf kennelijk meent: ten overvloede -overweegt dat W&S voor het gebruik van de rode kleur van de door haar verhandelde drank een beroep kan doen op een geldige reden als bedoeld in art. 13A lid 1 sub d BMW.

21) De kwestie die het middel hier aansnijdt roept volgens mij in twee opzichten vragen van uitleg van de richtlijn op:

-in de eerste plaats is immers de vraag of "overeenstemming" in het kader van art. 13A lid 1 sub d BMW aan de hand van hetzelfde beoordelingscriterium moet worden onderzocht als "overeenstemming" in het kader van art. 13A lid 1 sub b BMW. Als dat namelijk het geval zou zijn zou Flügel bij de onderhavige klacht

belang missen, zodra vast zou komen te staan dat het oordeel dat de merken/tekens van partijen niet overeenstemmen in de zin van art. 13A lid 1 sub b, stand zou houden: waar geen overeenstemming is doet immers niet terzake of voor het gebruik van het wegens inbreuk aangesproken teken een geldige reden bestaat. Of het beoordelingscriterium in het verband van de genoemde twee wetsbepalingen hetzelfde is (en zo nee, wat dan het criterium in het geval van art. 13A lid 1 sub d BMW is) vormt, als gezegd, een nog onbesliste twistvraag. Er zijn intussen al prejudiciële vragen voorgelegd aan het HJEG over een andere vraag die veel op de onderhavige lijkt, namelijk: over de overeenstemmingsmaatstaf van art. 5 lid 2 van de richtlijn (art. 13A lid 1 sub c BMW), zie HR 12 oktober 2001, NJ 2002, 12. (In deze zaak is op 10 juli jl. de conclusie van A-G Jacobs genomen, waar ik in voetnoot 10 al naar heb verwezen. Die conclusie strekt ertoe dat de beoordelingsmaatstaf ingevolge art. 5 lid 2 van de richtlijn inderdaad een andere is dan die van art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn -zie alinea's 41 -51 van de conclusie. Het arrest van het HJEG wordt rond de jaarwisseling verwacht.)

- Daarnaast is dan de vraag, wat in het kader van art. 13A lid 1 sub d BMW (en art. 5 lid 5 van de richtlijn, waarop de bepaling van Beneluxrecht terugrijpt) als een "geldige reden" mag worden ingeroepen. Flügel heeft in dit verband gewezen op de restrictieve uitleg die het BenGH aan het overeenkomstige begrip uit de "oude" BMW heeft gegeven(26). Het lijkt mij echter duidelijk dat er niet voetstoots van uit kan worden gegaan dat deze uitleg ook met de richtlijn en de op de voet daarvan aangepaste BMW spoort: wij kunnen hier bepaald niet spreken van een "acte clair". Bovendien zou, denk ik, ook aan de hand van het door het BenGH geformuleerde criterium twijfel mogelijk zijn over de vraag -ik vat hem "trefwoordsgewijs" samen -of (dan wel: onder welke voorwaarden) het feit dat een fabrikant in zijn product een geëigend ingrediënt wil toepassen dat aan het product een bepaalde kleur geeft, er aanspraak op geeft dat voor het gebruik van het ingrediënt en de daarmee samenhangende kleur een "geldige reden" bestaat ten opzichte van de houder van een merk waarvan de betreffende kleur deel uitmaakt. Men neemt gewoonlijk aan dat het merkenrecht er niet toe strekt dat producenten mogen worden belemmerd bij het kiezen van voor de deugdelijkheid of bruikbaarheid van hun producten relevante vormen, werkwijzen, onderdelen, ingrediënten etc.(27) -zie ook alinea 10.1, eerste "gedachtestreepje" hiervóór. De regels van art. 1, tweede volzin en art. 14A sub 1 a BMW en art. 3 lid 1 sub b, c, d en e van de richtlijn berusten mede op die gedachte; maar die gedachte zou ook langs de weg van de "geldige reden" toepassing kunnen vinden.

22) Ik zal aan het slot van deze conclusie, in alinea's 37 -40, aangeven wat de consequentie van de zojuist besproken bevindingen is.

23) Onderdeel 4 verwijt het hof toepassing van een onjuiste maatstaf danwel een onvoldoende begrijpelijke motivering bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dat tussen het merk (dan wel de merken) van Flü-

gel en het "Toppertje"-teken zou bestaan. Het onderdeel erkent echter dat de maatstaf die het hof in rov. 4 heeft omschreven "als algemeen uitgangspunt juist is". Daarmee is ook niets te veel gezegd, want de (vuist)regels die het hof in rov. 4 omschrijft zijn kennelijk ontleend aan de hiervóór in alinea 7 besproken rechtspraak van het HJEG, en nemen de formuleringen uit de arresten van het HJEG vaak letterlijk over. Maar, aldus het middelonderdeel, het hof zou onvoldoende rekening hebben gehouden met de mogelijkheid dat van de "in het algemeen" geldige vuistregels bij wege van uitzondering afgeweken moet worden. Deze klacht beoordeel ik als ongegrond. Het hof heeft de argumenten van partijen op het thema "overeenstemming" gewogen, en ook in de gegeven motivering daarvan duidelijk blijkt gegeven. Daarbij heeft het hof aan de namens Flügel verdedigde argumenten niet het gewicht gegeven dat daaraan volgens Flügel toekwam -maar die beoordeling is met geen rechtsregel strijdig, en al helemaal niet on(voldoende)begrijpelijk. Het betreft hier een aan de rechter in feitelijke aanleg voorbehouden beoordeling, waarover in cassatie niet rechtstreeks kan worden geklaagd.

24) De klacht van dit onderdeel betreft vooral 's hofs beoordeling van het argument dat er een grotere kans op verwarring zou zijn omdat de producten van partijen veel zouden worden verkocht in slecht verlichte gelegenheden en (overigens) onder omstandigheden die de oplettendheid van het publiek zouden kunnen verminderen. Het hof heeft (in rov. 7) geoordeeld, dat het niet aannemelijk achtte dat dit in een dusdanige omvang zou gebeuren dat daardoor verwarringsgevaar inderdaad te vrezen was. Dat oordeel berust -kennelijk -op een "globale" waardering van de mate waarin het relevante publiek de verschillende elementen van de in deze zaak conflicterende tekens herkent (en van elkaar onderscheidt) en de omstandigheden waaronder dat publiek daarmee geconfronteerd wordt. Dat sluit geheel aan bij de in de rechtspraak van het HJEG aangeduide beoordelingswijze. Waar het middelonderdeel (in alinea 32 van de cassatiedagvaarding) poneert dat "niet zozeer relevant (is) waar en onder welke omstandigheden het product van de merkhouder wordt aangeboden" wijkt het af van de in de rechtspraak van het HJEG gegeven richtlijn dat met alle (relevante) omstandigheden rekening moet worden gehouden. (Bovendien wordt het middel zichzelf hier ontrouw, want voor het overige strekt de onderhavige klacht er juist toe dat het hof meer gewicht had moeten toekennen aan de omstandigheden waaronder de relevante producten (toegegeven: niet alleen van de merkhouder, maar (juist) ook van diens wederpartij) worden aangeboden. De mate waarin aan bepaalde omstandigheden gewicht moet worden toegekend laat zich echter niet in algemene regels vangen -dat is nu bij uitstek iets wat aan de waardering van de feitelijke rechter moet worden overgelaten).

25) De relevantie van het feit dat het product van Flügel in 90% van alle slijterijen wordt verkocht was, in de zienswijze van het hof, kennelijk deze, dat het publiek een ruime mate van gelegenheid heeft om het merk van

Flügel onder gunstige omstandigheden tot zich te laten doordringen; en dat daarom van een "normale" mate van oplettendheid mag worden uitgegaan (te weten: een wat scherpere oplettendheid dan verwacht mag worden van publiek dat alleen onder ongunstige omstandigheden met het merk geconfronteerd is). Men kan zich afvragen of men die gedachte onderschrijft -rechtens onjuist of onbegrijpelijk is die echter niet.

26) Onderdeel 5 betreft weer de rol, in de door het hof gegeven beoordeling, van de rode kleur van de door beide partijen aangeboden producten. Voorzover het onderdeel niet teruggrijpt op eerdere klachten (en in zoverre niet opnieuw behoeft te worden besproken) houdt het, meen ik, de klacht in dat het hof ten onrechte bij de beoordeling van de overeenstemming elementen van het te beoordelen merk/teken -namelijk de rode kleur van het product zelf -heeft geëcarteerd. Daarmee zou het hof hebben gezondigd tegen de regel -zie voor het bestaan van die regel alinea's 7 en 8 hiervóór -dat de merken/tekens aan de hand van hun totaalindruk moeten worden beoordeeld.

27) Ik denk dat deze klacht in het zojuist genoemde opzicht geen doel treft. Het hof heeft geoordeeld dat het publiek de rode kleur van de producten van partijen (in het geheel niet) als herkomstaanduiding of als deel van een herkomstaanduidend teken opvat (maar als een aan het product inherente eigenschap)(28). Daarvan uitgaande lijkt het mij juist om de kleur bij de beoordeling van verwarringsgevaar geheel buiten beschouwing te laten. Bij de beoordeling van (overeenstemming van) merken die als etiket op sinaasappels worden aangebracht, behoort ook geen rol te spelen dat het publiek die merken tegen dezelfde oranje achtergrond waarneemt. De rechter kan dan -althans -oordelen dat de gemeenschappelijke achtergrondkleur niet tot verwarringsgevaar bijdraagt (omdat het publiek die kleur nu eenmaal als aan het product inherent "begrijpt", en niet als een voor deze producent specifieke aanduiding). Het is een interessante vraag of hetzelfde geldt, zelfs wanneer het zo zou zijn dat een identieke achtergrondkleur van het product zelf -in het zojuist gegeven voorbeeld dus de oranje kleur van de sinaasappels -er wèl toe bijdraagt dat de betreffende etiketten eerder tot verwarring aanleiding geven dan anders het geval zou zijn. De sterk op de feitelijke beoordeling van werkelijk aanwezig verwarringsgevaar georiënteerde rechtspraak van het HJEG suggereert enigszins, dat in dat geval niet van de gemeenschappelijke (kleur) achtergrond geabstraheerd mag worden; maar ik lees de beslissing van het hof in deze zaak zo, dat dat eenvoudig heeft aangenomen dat het publiek aan de kleuren van de dranken in de flesjes van partijen feitelijk geen enkele betekenis als herkomstaanduiding zal toekennen. Dat oordeel komt overeen met wat veelal als vuistregel ten aanzien van de perceptie van het publiek met betrekking tot kleuren van producten (zelf) pleegt te worden aangenomen -zie alinea 10.2 hiervóór, en de casuïstiek waarnaar daar in voetnoot 19 wordt verwezen. Dat is niet met enige rechtsregel in strijd en (behoudens het in middelonderdelen 1 en 2 bestreden aspect ervan) niet onbegrijpelijk.

28) Onderdeel 6 van het middel bestrijdt het oordeel dat het hof heeft gegeven over de rol van (de vorm van) de flesjes van Flügel en het "Toppertje"-product bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens. Ook dit onderdeel beoordeel ik als ongegrond. Het oordeel van het hof berust vooral op de vaststelling dat er meer soortgelijke alcoholische drankjes worden aangeboden in soortgelijk gevormde flesjes van het zelfde formaat (20 ml.). Die vaststelling, die blijkens rov. 5 mede berust op bij de pleidooien in appèl gebleken gegevens, is zuiver feitelijk. Het middelonderdeel beroept zich er in zijn verschillende subalinea's op dat Flügel met een reeks van argumenten heeft betoogd dat de feiten anders zouden liggen; maar het is duidelijk dat het hof -kennelijk mede naar aanleiding van wat ten pleidooie is gezegd en/of getoond -die argumenten als onvoldoende overtuigend heeft beoordeeld. Dat geldt ook voor Flügel's argument dat de andere flesjes op de markt (nagenoeg) alle inbreuken op haar merk zouden betreffen (waartegen Flügel ook "steeds" zou optreden). Uit het arrest blijkt dat het hof dat niet aannemelijk heeft geoordeeld (waarbij wordt verwezen naar het flesje van het product "Kleiner Feigling" -waarvan inderdaad in confesso was dat het wèl op aanzienlijke schaal werd aangeboden en niet als inbreuk op Flügel's rechten kon gelden). Daarmee is dit onderdeel van 's hofs beslissing begrijpelijk en ruimschoots voldoende gemotiveerd.

29) Eenmaal gegeven dat er méér soortgelijke drankjes in flesjes van (nagenoeg) dezelfde vorm en inhoud worden aangeboden, geldt voor dit aspect van het uiterlijk van de in dit conflict betrokken producten hetzelfde als in verband met onderdeel 5 over de rode kleur werd gezegd: het hof kon geredelijk oordelen dat het publiek in de (vorm van de) flesjes geen element percipieert dat de producten van Flügel van die van anderen onderscheidt, en daarom dit gegeven bij de beoordeling van de overeenstemming buiten beschouwing laten. Daarmee zondigt de rechter dan niet tegen de regel dat merken en tekens bij de beoordeling van overeenstemming in hun geheel moeten worden gezien, maar laat hij met recht de algemeen gangbare vorm van het te beoordelen product zelf, als beoordelingsfactor buiten beschouwing -zoals dat bij de beoordeling van de overeenstemming van etiketten voor sinaasappels ook mag gebeuren met het gegeven dat die etiketten beide op de ongeveer bolvormige oranje achtergrond van de geëtiketteerde vrucht plagen te worden aangebracht. Ook dat zal immers, naar in de rede ligt, door het publiek niet worden begrepen als iets wat naar de herkomst van één bepaalde onderneming verwijst.

30) Het gegeven waarop subalinea 45 van het middel doelt -een deel van de op de markt aanwezige flesjes zouden van W&S zelf afkomstige "promotie-artikelen" zijn -is blijkens rov. 5 door het hof expliciet in de beoordeling betrokken, en als niet-doorslaggevend aangemerkt omdat er naast deze flesjes nog (genoeg) andere soortgelijke flesjes op de markt zouden zijn. Daarmee is dit argument op een steekhoudende en begrijpelijke grond weerlegd.

31) Onderdeel 7 bevat een rechtstreekse aanval op het oordeel van het hof over de overeenstemming van de conflicterende tekens in rov. 5 (en -vooral -rov. 6). Het onderdeel verwijst daarbij naar eerdere klachten, waarop ik allicht in dit verband niet opnieuw zal ingaan. Voor het overige komt de klacht van het onderdeel - waarbij ik een (zeer) lang verhaal wel erg kort maak - neer op de stelling dat het hof aan de van de kant van Flügel benadrukte overeenstemmende elementen uit de tekens in kwestie meer gewicht had moeten toekennen, of (minstgenomen) nader had moeten motiveren waarom het daarover anders oordeelde dan door Flügel was aangedrongen. In dat opzicht is de klacht, denk ik, niet gegrond.

32) Uit rov. 5 en 6 van het bestreden arrest blijkt dat het hof zich heeft georiënteerd op de totaalindruk die de in geding zijnde tekens op het publiek overbrengen, en dat daarbij is gelet op de elementen waaraan, naar het oordeel van het hof, vooral onderscheidend vermogen toekomt. Die werkwijze is geheel in overeenstemming met de richtlijnen die in de hiervóór aangehaalde rechtspraak van het HJEG worden gegeven. Hij sluit ook aan bij aanbevelingen die in het algemeen voor de beoordeling van de overeenstemming van merken/tekens plegen te worden gegeven (zie bijvoorbeeld de in voetnoot 14 aangehaalde vindplaatsen) -in zoverre bracht de rechtspraak van het HJEG geen breuk met de traditie. (Rechtens) onjuist is de door het hof gegeven beoordeling dus zeker niet. Daarbij heeft het hof de onderscheidende kracht van de rode vloeistofkleur en de gele flesdoppen, waarop van de kant van Flügel sterk de nadruk was gelegd, geheel anders gewaardeerd dan Flügel het wil -maar dat is noch rechtens onjuist, noch onbegrijpelijk. Voor het overige klaagt het middel dat niet specifiek is ingegaan op een reeks van detailargumenten die Flügel ter ondersteuning van haar zienswijze op het overeenstemmingsvraagstuk had aangevoerd. Ik meen dat de motivering van het arrest duidelijk (en begrijpelijk) maakt waarom het hof die argumenten niet als overtuigend heeft beoordeeld. Daarvoor was -zeker in het kader van een kort geding - niet nodig dat expliciet op ieder van die argumenten werd ingegaan(29).

33) Voor onderdelen 8 en 9 geldt, mutatis mutandis, hetzelfde. Ook deze berusten erop dat aan de daar benadrukte aspecten -dat zijn: de vuistregel "meer aandacht voor punten van overeenstemming dan punten van verschil"; en het feit dat de conflicterende tekens voor (praktisch) identieke waren worden gebruikt - meer gewicht had moeten worden toegekend, of dat daaraan een bredere motivering had moeten worden gewijd. Ook hier geldt dat -al wil ik de steller(s) van het middel nageven dat men het geringe gewicht dat het hof blijkbaar aan de genoemde aspecten heeft toegekend desnoods als verrassend kan aanmerken -de aangevallen beoordeling geen onjuiste rechtsopvatting uitwijst, en niet onbegrijpelijk is.

34) Flügel hamert er, daar komt het op neer, op dat de tekens van partijen overeenstemmen in (vooral) drie opzichten -de kleur van de vloeistof en de flesdoppen, de vorm van de (doorzichtige) flesjes, en het feit dat het

om dezelfde producten gaat(30). Maar ieder van die gegevens roept vragen op als het gaat om het onderscheidend vermogen en de te verwachten perceptie van het publiek. Flügel wil, dat ondanks de bedenkingen met betrekking tot het onderscheidend vermogen etc., aan die gegevens het nodige gewicht wordt toegekend; maar het oordeel van het hof komt er op neer dat, omdat de bedoelde gegevens niet, of maar weinig, tot het onderscheidend vermogen van de te beoordelen tekens bijdragen en/of door het publiek niet als herkomstverwijzing (zullen) worden opgevat, aan andere uiterlijke kenmerken (die juist niet met elkaar overeenstemmen) verhoudingsgewijs véél gewicht moet worden gegeven. Dat oordeel berust geheel op de aan de "feitenrechter" voorbehouden appreciatie van de invloed die de genoemde gegevens op de perceptie van het publiek (zullen) hebben. Ofschoon het stellig mogelijk is, die gegevens anders te beoordelen dan het hof heeft gedaan, valt 's hofs beoordeling (royaal) binnen de marge van verdedigbare uitkomsten -het is maar net hoe je het bekijkt, zoals men wel hoort zeggen. Onbegrijpelijk is die beoordeling dus -niet.

Nadere beschouwing van onderdelen 1 en 2

35) Hiervóór heb ik verdedigd dat ik de bevindingen in het bestreden arrest op één punt als gebrekkig beoordeel, namelijk het (vooral) in onderdeel 1 van het middel opgeworpen punt (voor de vaststelling dat de in geding zijnde drankjes noodzakelijkerwijs een rode kleur hebben en dat het product van W&S rood is omdat het bestaat uit een combinatie van wodka met rode vruchtensap, ontbreekt grondslag in de in de procedure gestelde feiten). Hiervóór (in alinea 10) heb ik ook aangevoerd, dat het hof heeft overwogen dat het publiek in het algemeen de kleur van een drank niet snel zal opvatten als (deel van) een onderscheidingsteken. Die overweging sluit aan bij een gedachte die in literatuur en rechtspraak (waaronder het "Libertel"-arrest van het HJEG) brede ondersteuning vindt(31). De vraag die volgens mij voor het lot van het cassatieberoep beslissend is, is dan: of de laatstgenoemde bevinding van het hof als zelfstandig oordeel mag worden opgevat, dan wel of dat oordeel mede berust op 's hofs beschouwingen over de "noodzakelijkerwijs" rode kleur van de producten van partijen en over het rode vruchtensap in de drank van W&S. In het eerste geval - dus: dit is een zelfstandig oordeel -behoeft het in onderdeel 1 (en 2) gesignaleerde gebrek niet tot cassatie te leiden. De -als gezegd: in rechtspraak en literatuur breed ondersteunde -bevinding dat het publiek kleuren van producten niet als (deel van) een onderscheidings-teken pleegt op te vatten, kan de verdere bevindingen van het hof dragen, ook als de vaststellingen over de "noodzakelijke" rode kleur en de toevoeging van vruchtensap zouden "wegvallen". (Daarbij breng ik in herinnering dat de bevinding dat het publiek de kleuren van producten niet als (delen van) onderscheidingstekens pleegt op te vatten, ook geldt voor "kunstmatig" aangebrachte kleuren, zie alinea 18 hiervóór. Ik wijs opnieuw op de -voor mij overtuigende -formulering van het HJEG: gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen.)

36) Ik meen echter dat het bestreden arrest niet zo mag worden gelezen, als in de vorige alinea werd verondersteld. Het hof heeft, blijkens de betreffende passage uit rov. 3, zijn oordeel mede laten bepalen door het feit dat de kleur in het onderhavige geval "de natuurlijke kleur van de vruchten waarvan de drank gemaakt is" zou zijn -en dat feitelijke gegeven mocht het hof, op het voetspoor van de klacht van middelonderdeel 1, niet in zijn oordeel betrekken. De bijstelling "zeker" in de hier bedoelde passage biedt ruimte om dit onderdeel(tje) van 's hofs overweging te lezen als ten overvloede gegeven -maar dat zou mij in dit geval toch te ver gaan, ook omdat het hof overigens in rov. 3 aan de kwestie van de "noodzakelijke" rode kleur en de aanwezigheid van rode vruchtensap de nodige nadruk heeft gegeven. Dan komt het mij al te kunstmatig en gewrongen voor om aan te nemen dat het hof zijn oordeel over de wijze waarop het publiek de rode kleur van de onderhavige drankjes zal opvatten, geheel onafhankelijk van zijn "buiten de orde zijnde" vaststellingen over de twee genoemde factoren heeft gegeven. Aan de hand van die afweging kom ik tot de bevinding dat de klacht van onderdeel 1 (en onderdeel 2, voorzover dat dezelfde strekking heeft), gegrond is.

37) Als de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel zou komen is nog de vraag hoe onderdeel 3 verder moet worden behandeld. Van dat onderdeel heb ik als mijn mening gegeven, dat het twee vragen van uitleg van (EG -geharmoniseerd) merkenrecht oproept. Bij gegrondbevinding van middelonderdeel 1 en/of 2 kan men zich echter afvragen of het aangewezen is, die vragen van uitleg aan het HJEG voor te leggen. Omdat het hier een kort geding betreft, is de Hoge Raad niet verplicht tot prejudiciële verwijzing(32); en ik meen dat overwegingen van proceseconomie zich daar in dit geval tegen verzetten: onderdeel 3 betreft vragen die voor de (verdere) beoordeling van het onderhavige geschil van ondergeschikt belang zijn; en ten aanzien van een met één van de twee vragen van EG-merkenrecht die het onderdeel oproept zeer vergelijkbaar vraagpunt, zijn al prejudiciële vragen aan het HJEG voorgelegd, waardoor het belang dat met verwijzing gediend wordt, nader wordt beperkt.

38) Voor de verdere beoordeling van het geschil geldt bovendien, dat 's hofs oordeel dat W&S beroep mag doen op een geldige reden, klaarblijkelijk berust op de verschillende vaststellingen in rov. 3, waaronder de vaststelling dat de producten van partijen noodzakelijkerwijs een rode kleur hebben, en dat het product van W&S rode vruchtensap bevat. Als, ingevolge de grondbevinding van middelonderdeel 1 en/of 2, die vaststellingen (of slechts één daarvan) niet houdbaar worden bevonden, geldt al daarom hetzelfde voor het oordeel met betrekking tot de geldige reden -daaraan ontvalt dan immers een onmisbare bouwsteen. Dan heeft het de voorkeur dat de vraag eerst nog eens in de feitelijke instantie wordt beoordeeld vóór er eventueel -als daaraan dan nog behoefte is -vragen aan het HJEG worden voorgelegd.

39) Als de Hoge Raad daarentegen middelonderdeel 1 en 2 als ongegrond zou beoordelen -zoals in alinea's 35

en 36 bleek, is er al om de daar besproken redenen ruimte genoeg om hierover verschillend te denken -komt de vraag hoe onderdeel 3 moet worden aangepakt in een wat ander daglicht te staan. In dat geval moet, denk ik, toch worden uitgegaan van de veronderstelling dat de vaststellingen van het hof over de "noodzakelijkerwijs" rode kleur en de toepassing van rode vruchtensap geen stand kunnen houden (de meest voor de hand liggende weg naar verwerping van middelonderdeel 1 en 2, zie alinea 35 hiervóór, laat dat gegeven immers intact). Dan geldt het zojuist in alinea 38 gezegde onverkort: de bevinding dat W&S zich op een geldige reden kan beroepen, staat dan op (al te) losse schroeven, en onderdeel 3 moet in zoverre als gegrond worden aangemerkt. Ook dan heeft het mijn voorkeur de zaak nogmaals "feitelijk" te laten beoordelen, boven een prejudiciële verwijzing.

40) Blijft over de mogelijkheid dat de Hoge Raad tot de bevinding komt dat middelonderdelen 1 en 2 ongegrond zijn omdat het hof wél tot de vaststelling kon komen dat de producten van partijen noodzakelijkerwijs rood van kleur zijn of dat W&S haar product op basis van rode vruchtensap maakt. Voor dat geval geef ik de Hoge Raad in overweging, dat het bepaald onaanvaardig is dat W&S géén beroep zou kunnen doen op een "geldige reden" voor het meegeven van de feitelijk gebruikte kleur aan haar product. De marge van twijfel die nog overblijft lijkt mij dan onvoldoende om het voorleggen van prejudiciële vragen op dit punt, ook in het licht van de in alinea 37 aangestipte omstandigheden, te rechtvaardigen.

41) Daartoe zou te meer aanleiding zijn vanwege het in alinea 21, eerste "gedachtestreepje" hiervóór al aangevoerde punt: het oordeel van het hof over de (niet-)overeenstemming van de tekens van partijen zou, in de hier gevolgde veronderstelling, in zijn geheel onaangestast blijven. Aangenomen dat voor de beoordeling van overeenstemming in het geval van art. 13 lid 1 sub d BMW maatstaven gelden die inhoudelijk niet heel wezenlijk verschillen van de maatstaven van art. 13 lid 1 sub b (maar zoals eerder opgemerkt geldt, dat dit één van de nog onopgeloste vragen van EG-merkenrecht is), zou Flügel geen belang meer hebben bij nader onderzoek van het probleem van de "geldige reden": bij gebreke van overeenstemming tussen de conflicterende tekens komt men immers aan die rechtvaardigingsgrond niet toe. Mij schijnt intussen toe dat het niet erg waarschijnlijk is dat het overeenstemmings-criterium voor toepassing van art. 13A lid 1 sub d BMW heel wezenlijk verschilt van dat van art. 13A lid 1 sub b. Dat zo zijnde, ligt het in uitgesproken mate in de rede dat dit middelonderdeel ongegrond is; en geldt ook hier dat de resterende marge van onzekerheid onvoldoende is om -in het kader van wat ook nu nog een voorlopig oordeel over het geschil van partijen is -een prejudiciële verwijzing te rechtvaardigen.

42) Met erkenning dat -en verontschuldigen voor het feit dat -er aanzienlijke omwegen zijn gemaakt om dit punt te bereiken, kom ik dan tot de volgende

Conclusie,

dat het bestreden arrest zou moeten worden vernietigd, met verwijzing als gebruikelijk.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

1 Uit het dossier valt te leren dat een "shooter" een (alcoholhoudende) mengdrank is die (vooral) in discotheken e.d. in kleine flesjes wordt aangeboden, en waarvan de verpakking/uitstalling (daarom) is toegesneden op het jeugdige uitgaande publiek. Ik merk op dat ook wordt gesteld (en in cassatie wordt benadrukt) dat de inhoud van een "shooter" zou bestaan uit "energydrank" en alcohol (naar ik begrijp: meestal wodka); maar dat ik uit het dossier niet heb kunnen afleiden wat de kenmerkende eigenschappen van een "energydrank" zijn. Misschien verraadt dat onwetendheid aan mijn kant, en is dit tegenwoordig algemeen bekend -maar ik houd het ervoor dat in cassatie niet kan worden vastgesteld wat precies met "energydrank" bedoeld wordt. Daaraan verbind ik dan maar meteen de slotsom dat aan klachten, dat het hof met stellingen over de "energydrank" in de producten van partijen onbegrijpelijk zou zijn omgesprongen, de grond ontvalt. Met name vind ik onaannemelijk dat het hof uit de (veelvuldig herhaalde) stelling dat de producten van partijen uit "energydrank" (en wodka) bestaan, zou hebben moeten begrijpen dat met "energydrank" iets werd bedoeld dat beslist géén bessen-of kersensap kon zijn. Wat mij betreft zouden kersen-of bessensap heel wel tot de "energydranken" gerekend kunnen worden -wisten wij maar wat daarmee bedoeld wordt. 2 Flügel baseerde haar vorderingen ook op de stelling dat W&S inbreuk op auteursrecht van Flügel maakte en ten opzichte van Flügel onrechtmatig handelde; maar deze aspecten van Flügel's vordering(en) zijn in cassatie niet meer aan de orde. 3 In de stukken wordt verwezen naar een eerder in kort geding tussen partijen beoordeeld conflict over een (enigszins) vergelijkbaar product van W&S. Het in die zaak gewezen vonnis is gepubliceerd in BIE 2002, 71 (p. 406 e.v.). Bij die publicatie bevinden zich ook kleurafbeeldingen van de destijds beoordeelde producten. Ik vermeld dat (ook) omdat die afbeeldingen kunnen bijdragen tot begrip van de in deze zaak aangevoerde stellingen en de (door het hof) daarover gegeven oordelen. 4 Deze woordkeus impliceert geen keuze met betrekking tot de (omstreden) vraag, in hoeverre het voor merkenbescherming van belang is dat een teken door het publiek niet slechts als onderscheidend ("herkomstaanduidend") wordt gepercipieerd, maar ook als merk (wat zo ongeveer wil zeggen: als teken dat specifiek met het oog op onderscheiding/herkomstaanduiding wordt gebruikt); zie daarover bijvoorbeeld HR 12 oktober 2001, NJ 2002, 12, rov. 5 (vraag 2 sub b) en, in enigszins ander verband, BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV ("Burberry-II"), rov. 21 -25. Deze kwestie is in de onderhavige zaak niet aan de orde; ik meen er daarom aan voorbij te kunnen gaan. 5 Ik vermeld, ongetwijfeld ten overvloede, dat het merkenrecht in de lidstaten van de EG geharmoniseerd is op basis van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb. 1989

L 40, p. 1 e.v. (hierna te noemen: de richtlijn). De Een-vormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) is bij Protocol van 2 december 1992, Trb. 1993, 12 (en bij daar weer op gebaseerde uitvoeringswetgeving) aan de richtlijn aangepast. Voor uitlegging van de desbetreffende bepalingen van de BMW zijn de bepalingen van de richtlijn die daardoor worden geïmplementeerd, maatgevend; wat weer betekent dat de uitleg die het HJEG aan de richtlijn geeft, richtinggevend is voor de uitleg die aan overeenkomstige bepalingen van de BMW moet worden gegeven. 6 Verkade, noot onder NJ 2002, 140, alinea 7, betoogt op aannemelijke gronden dat de toets voor het beschrijvend karakter van geografische aanduidingen uit dit arrest strenger is, dan voor tekens met een beschrijvende inhoud overigens geldt. Die gedachte strookt met de uit de aanstonds te bespreken latere rechtspraak van het HJEG blijkende leer, dat bij de uitleg van de weigeringsgronden voor merken wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, de algemeen-belang aspecten die bij de betreffende weigeringsgrond aan de orde zijn, in aanmerking moeten worden genomen. Naar gelang van het algemene belang dat in een gegeven geval aan de orde is kan men dan, allicht, tot verschillen in de te hanteren toetsingsnorm komen. 7 Verordening 40/94/EG van 20 december 1993, Pb. 1994 L 11, p. 1 e.v. 8 (In niet-officiële vorm) ook kenbaar via de website van het HJEG, curia.eu.int; zie voor een samenvatting BIE 2003, p. 259 e.v. Het arrest bevat de antwoorden op de vragen die bij HR 23 februari 2001, NJ 2001, 276 waren gesteld. 9 Zie bijvoorbeeld alinea's 5 -7 van de noot van Verkade onder NJ 2000, 269; zie hierover ook mijn bijdrage in BMM-bulletin 1999, p. 181 e.v. 10 Al. 63 van de conclusie van A-G Jacobs van 10 juli jl. in de zaak Adidas/Fitnessworld kan men zo lezen, dat daarin wordt aangenomen dat aan het algemeen belang ontleende overwegingen "over de hele linie" een beletsel voor het rechtens erkennen van onderscheidend vermogen kunnen opleveren. Over de(ze) vraag van de verhouding tussen het feitelijke effect dat een teken als onderscheidingsmiddel heeft enerzijds, en het algemeen belang bij voorkoming van monopolie-rechten m.b.t. tekens ("Freihaltebedürfnis") anderzijds, in niet geheel eensluidende zin: Speyart, annotatie bij IER 2003, 48 en Gielen, annotatie bij IER 2003, 50. 11 Art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn geeft het inbreukcriterium aan terzake van tekens die gelijk zijn aan of "overeenstemmen met" het ingeschreven merk en worden gebruikt voor (soort)gelijke waren of diensten. Art. 13

A. lid 1 sub b BMW, dat de overeenkomstige regel van Beneluxrecht inhoudt (zie BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246 m.nt. DWFV), spreekt van "het merk of een overeenstemmend teken". Ik gebruik daarom "overeenstemming" als begrip dat aanduidt, wanneer een merk en een teken een ontoelaatbare mate van gelijkenis vertonen. 12 HJEG 22 juni 2000, NJ 2000, 712, rov. 38 -41, bevat eveneens verwijzingen naar of herhalingen van de overwegingen uit een aantal van de eerder genoemde arresten. 13 Het woord "globaal" wordt hier gebruikt in de betekenis van "allesomvattend" -niet in zijn in het Nederlands ook wel aanvaarde betekenis van

"oppervlakkig" of "bij benadering". Dat blijkt, voorzoveel nog nodig, uit de woordkeus in de procestaal (Duits) van de eerste arresten. Daarin wordt voor het in de Nederlandse vertaling met "globaal" weergegeven begrip, het woord "umfassend" gebruikt. 14 Dat is ook een vuistregel die bij de beoordeling van merken algemeen pleegt te worden gehanteerd -en die bovendien enigszins voor de hand liggend kan worden genoemd (als men de wijze waarop het publiek de indruk van een merk en van een daarmee (beweerdelijk) overeenstemmend teken ervaart als beslissend aanmerkt, moet men allicht uitgaan van de tekens zoals het publiek die waarneemt, en rekening houden met de manier waarop het publiek tekens pleegt waar te nemen; en komt het niet in aanmerking om onderscheidingen en splitsingen aan te brengen die niet stroken met de manier waarop de tekens door het publiek (plegen te) worden waargenomen); zie, over deze vuistregel bijvoorbeeld Wichers Hoeth, Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2001, nrs. 284 -287; Van Empel -Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 1999, p. 90; Fezer, Markenrecht, 2001, § 14, rndnrs. 148 en 148b (zie echter over de Duitse rechtsleer ook Ingerl, GRUR Int. 2001, p. 587); Chavanne -Burst, Droit de la Propriété Industrielle, 1993, rndnr. 1190. 15 Zie bijvoorbeeld alinea 2.41 van de conclusie van A-G Bakels voor HR 20 november 1998, NJ 1999, 134. 16 Recente voorbeelden van de bestendige rechtspraak van de Hoge Raad hierover zijn HR 20 december 2002, NJ 2003, 141 m.nt. Ma, rov. 3.3.3; HR 20 september 2002, JOL 2002, 475 rov. 3.3 en HR 22 maart 2002, RvdW 2002, 61, rov. 3.5, 3.7.2 en 3.8. 17 Daarvan kan in elk geval sprake zijn wanneer het betreffende product pleegt te worden verhandeld óf gebruikt (bijvoorbeeld: uitgeschonken) in een vorm waarbij zijn "natuurlijke" kleur zichtbaar is. Dat is natuurlijk (lang) niet altijd zo. Bij geneesmiddelen die in de vorm van pillen of capsules worden aangeboden zal het publiek bijvoorbeeld zelden of nooit (kunnen) bemerken wat de "natuurlijke" kleur van het actieve bestanddeel van het geneesmiddel is. Maar voor dranken die in doorzichtige verpakkingen zitten of die zodanig plegen te worden geconsumeerd dat men ze kan zien, is dit een reëel probleem. 18 Mij is geen merk voor sinaasappelsap bekend dat niet met een geprononceerd gebruik van de kleur oranje wordt gepresenteerd: dat "moet" kennelijk, als men sinaasappelsap aanbiedt -zonder die kleur ervaart het publiek dat er iets ontbreekt. Maar enige herkomstverwijzing zal het publiek, denk ik, nooit met deze kleur in verband met het product: sinaasappelsap in verband brengen. 19 Zie over de vraag wanneer kleuren (of een enkele kleur) zo gebruikt worden dat het publiek méér, dan wel minder geneigd is de kleur(en) als onderscheidingsteken te percipiëren bijvoorbeeld de casuïstiek besproken bij Caldarola, Farbenschutz in Deutschland, die Vereinigten Staaten und Japan, 2001, p. 27 -28, p. 34, p. 94 -95, 101 -103, 111 -112 en 126 -127. 20 Zie daarvoor bijvoorbeeld de memorie van antwoord, alinea's 7 en 12 en de pleitnota namens W&S in appel, p. 5. 21 In alinea 10 van het middel wordt intussen beschreven dat zich bij de pleidooien in appel een discussie heeft

afgespeeld waarin namens W&S wel zou zijn gezegd dat W&S' product wodka en energydrink bevat en rood wordt door de toevoeging van bessensap als kleurstof (volgens W&S zou trouwens ook Flügel zich in de laatstbedoelde zin hebben uitgelaten). Van het hierover gezegde kan de Hoge Raad echter met het oog op art. 419 tweede lid Rv. geen kennis nemen (zie ook Asser, Civiele Cassatie, 2003, p. 40 en 41). Voor de beoordeling van het middel maakt dit overigens volgens mij niet veel verschil: ook de hier genoemde (beweerdelijk bij pleidooi aangevoerde) gegevens brengen niet mee dat het product "noodzakelijkerwijs" rood gekleurd is, en al helemaal niet, dat het publiek weet of begrijpt dat de rode kleur van het product daar "van nature" aan eigen zou zijn. 22 Behalve dat W&S geen desbetreffende stelling heeft aangevoerd geldt, dat Flügel bijvoorbeeld in de alinea's 9, 10 en 29 van de memorie van grieven stellingen heeft betrokken die met een dergelijke stelling van W&S (stel dat die wèl was aangevoerd) onverenigbaar zijn. (Ik merk overigens op dat in het middel niet naar deze vindplaatsen uit de stukken wordt verwezen. Volgens mij doet dat er in dit geval niet aan af, dat de klacht van het middel voldoende duidelijk is.) 23 Zie de in voetnoot 20 aangewezen plaatsen in de dossierstukken. 24 Dit punt kwam in voetnoot 21 al even ter sprake. Dat de consument zou (kunnen) weten dat het product van W&S vanwege het toegevoegde sap ("van nature") rood was is, voorzover uit de stukken op te maken, in het geheel niet aan de orde geweest (ook niet bij het mondelinge debat in appel waarnaar ik in voetnoot 21 verwees). Ik wijs er echter op dat het middel er niet expliciet over klaagt dat 's hofs beoordeling in dit opzicht (dus: als het gaat om de vraag of het consumentenpubliek zou (kunnen) weten of vermoeden dat rood, in verband met de toevoeging van rood vruchtensap, de "natuurlijke" kleur van het betreffende product was) onvoldoende begrijpelijk is. 25 Zie bijvoorbeeld W&S' pleitnota in eerste aanleg, p. 2 (onderste alinea) en W&S' pleitnota in appel, p. 4 en 5. 26 Flügel verwijst, naar ik meen: terecht, naar BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 m.nt. LWH (Claeryn), waar i.h.b. de overwegingen m.b.t. vraag 4 over dit probleem gaan. 27 "...das Kennzeichnungsmonopol (darf) nicht zu einem Fabrikationsmonopol führen.", Caldarola, a.w. p. 6. 28 Of het hof dat oordeel op de in het geding aangevoerde feiten kon baseren is een andere vraag, die door onderdelen 1 en 2 aan de orde wordt gesteld -en die ik hier dus laat rusten. 29 Volgens Asser, Civiele Cassatie, 2003, p. 48, geldt ingevolge HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz, voor de vergelijking tussen conflicterende merken/tekens een verzwaarde motiveringsplicht. Ik meen dat die in elk geval niet zo ver gaat, als door het middel in onderdeel 7 wordt verondersteld. 30 Waarbij begrijpelijkerwijs wordt verwezen naar het in alinea 7.2 hiervóór besproken "Canon"-arrest. 31 Verdere vindplaatsen bijvoorbeeld in het in voetnoot 19 geciteerde werk van Caldarola. 32 HJEG 27 oktober 1982, Jur. 1982 p. 3723 e.v., m.b.t. de eerste vraag; en bijv. Lenaerts & Arts, Europees Procesrecht, 1999, p. 83 -84.