

Hoge Raad, 17 oktober 2006, Canomatic



MERKENRECHT – STRAFRECHT

[Strafrechter kan merk niet vervallen verklaren, maar verval merkrecht wel een valide verweer in strafzaak](#)

Uit de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof volgt dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken, maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij grondbevinding daarvan de verdachte vrij te spreken. Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken ten aanzien van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is. De verdachte heeft in hoger beroep het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kisha in de zin van de BMW geregistreerde merk "Canomatic" is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5, tweede lid onder a, (oud) BMW. De verwerping van dat verweer door het Hof op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk "Canomatic" op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting om-

trent de bij de beoordeling van dat verweer aan te leggen maatstaf.

["Nagebootst" merk ex art. 337\(1\)\(d\) Sr. sluit aan bij begrip "overeenstemmend teken" van art. 13A\(1\) BMW](#)

Voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk in de zin van art. 337, eerste lid onder d, Sr, dient aansluiting gezocht te worden bij de gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken van art. 13 A lid 1 BMW. Die uitleg houdt in dat sprake is van een met een merk overeenstemmend teken indien merk en teken, globaal beoordeeld, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthabende op merk en teken (indirecte verwarring) (HvJEG, 11 november 1997, NJ 1998, 523)

Vindplaats: LJN: [AW0484](#); IER 2007, nr. 9, p. 28

Hoge Raad (strafkamer), 17 oktober 2006

(F.H. Koster, G.J.M. Corstens, J.P. Balkema, E.J. Numann en J. de Hullu)

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 18 januari 2005, nummer 20/000622-04, in de strafzaak tegen: [Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959, wonende te [woonplaats].

1. De bestreden uitspraak

Het Hof heeft in hoger beroep - behoudens ten aanzien van de bewijsvoering - bevestigd een vonnis van de Politierechter in de Rechtbank te Roermond van 23 september 2003, waarbij de verdachte ter zake van "het medeplegen van het opzettelijk invoeren van waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst" is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Alsmede tot een geldboete van €10.000,-, subsidiair tweehonderd dagen hechtenis met onttrekking aan het verkeer zoals in het vonnis omschreven.

2. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. H.H.M. van Dijk, advocaat te 's-Hertogenbosch, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot zodanige op art. 440 Sv berustende beslissing als aan de Hoge Raad gepast voorkomt.

3. Beoordeling van het middel

3.1. Het middel richt zich tegen de verwerping door het Hof van het beroep dat door de verdediging is gedaan

op art. 5, tweede lid, (oud) van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW).

3.2. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 9 december 2002, in elk geval in of omstreeks de maand december 2002 in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, te weten zeventuizend dozen, gevuld met tassen, in welke tassen zich fotocamera's bevonden en welke dozen, tassen en fotocamera's waren voorzien van het merk Canokimatic, heeft ingevoerd."

3.3. Onder het hoofd 'De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs' heeft het Hof, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende overwogen:

"Het hof begrijpt het verweer van de raadsman aldus dat niet kan worden bewezen dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een merk waarop een ander recht had, aangezien het recht op het door Canon Kabishiki Kisha op 18 november 1994 in de zin van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (voortaan: BMW) geregistreerde merk, door het niet-gebruik daarvan is vervallen. De raadsman verwijst ter adstructie naar het bepaalde in artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a (oud) BMW.

A3 Het hof overweegt te dien aanzien als volgt.

Met de raadsman stelt het hof vast dat op 18 augustus 1994 door Canon Kabishiki Kisha (Canon inc.) de merknaam "Canomatic" is geregistreerd in de zin van de BMW onder nummer 563359. Ingevolge het bepaalde in artikel 10 (oud) BMW heeft de inschrijving van een Benelux-depot een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot. De inschrijving was ten tijde van het bewezenverklaarde, op 9 december 2002, danwel in of omstreeks de maand december 2002, aldus in beginsel geldig. Op grond van het bepaalde in artikel 5, eerste lid (oud) BMW vervalt het recht op een merk van rechtswege onder de aldaar genoemde gevallen, te weten - zakelijk weergegeven - de doorhaling van of het verstrijken van de geldigheidsduur van een inschrijving in het Beneluxdepot danwel van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Beneluxgebied, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong. Zijdens de verdediging is niet gesteld en ook anderszins is niet gebleken, dat een omstandigheid als hiervoor zich heeft voorgedaan, zodat het recht op het merk "Canomatic" niet van rechtswege is vervallen. Voorts kan iedere belanghebbende op grond van artikel 14, sub c (oud) BMW het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid (oud) BMW, bijvoorbeeld in het door de raadsman bedoelde geval dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Uit het on-

derzoek ter terechtzitting is evenwel niet gebleken - noch is dit zijdens de verdediging gesteld - dat het recht op het merk "Canomatic" op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard.

Het hof verwerpt derhalve het verweer."

3.4. Van belang zijn de volgende wettelijke voorschriften: Art. 5, tweede lid, (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

"2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard:

a. voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten.

(...)"

Art. 10 (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

"De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot."

Art. 13 A, (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

"A. 1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. (...)"

Art. 14 C, (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

"1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van art. 5, tweede lid, onder a, kan niet meer worden ingeroepen (...).

2.(...)"

Art. 337, eerste lid aanhef en onder d, Sr. Die bepaling luidt voor zover hier van belang:

"1. Hij die opzettelijk:

(...)

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst

(...)

invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie."

3.5. Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat uit de BMW en de wetsgeschiedenis moet worden afgeleid dat voor het intreden van het verval van een merk onder meer nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouders partij is (Benelux Gerechtshof 18 november 1988, NJ 1989, 299).

Het Benelux Gerechtshof had tevoren in een andere zaak voorts het volgende overwogen: "Op de vraag of de strafrechter in het kader van een aanhangig strafgeding rekening mag houden met het verweer van de beklaagden dat het litigieuze depot te kwader trouw is verricht, hoewel de derden op wier merkgebruik in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 BMW daarbij een beroep werd gedaan, niet in het geding zijn betrokken, moet in zoverre ontkennend worden geantwoord dat nietigverklaring van het depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht wordt verkregen, uitsluitend kan worden uitgesproken in een geding waaraan de daar bedoelde derde deelneemt; op deze vraag dient voor het overige te worden geantwoord: dat, wanneer vorenbedoelde derde niet aan het geding deelneemt, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel omtrent het ten laste gelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten te betrekken; dat, wanneer de strafrechter in een geding waaraan de bedoelde derde niet deelneemt, niet tot een veroordeling komt omdat hij oordeelt dat met betrekking tot het merk waarvan namaking ten laste is gelegd, sprake is van een depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht werd verkregen, een dergelijke uitspraak geen afbreuk vermag te doen aan de rechten welke de betrokken merkhouders tegenover de beklaagden, bedoelde derde of anderen krachtens de BMW aan zijn depot kan ontleenen." (Benelux Gerechtshof 23 december 1985, NJ 1986, 258, rov. 103)

3.6. Uit de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof volgt dus dat de strafrechter weliswaar niet de vervalverklaring van een merkrecht mag uitspreken, maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij gegrondbevinding daarvan de verdachte vrij te spreken. Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken

ten aanzien van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is.

3.7. De verdachte heeft in hoger beroep het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kischka in de zin van de BMW geregistreerde merk "Canomatic" is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5, tweede lid onder a, (oud) BMW. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder 3.5 en 3.6 getuigt de verwerping van dat verweer door het Hof op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk "Canomatic" op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de bij de beoordeling van dat verweer aan te leggen maatstaf.

3.8. Het middel slaagt.

3.9. Opmerking verdient nog dat voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk in de zin van art. 337, eerste lid onder d, Sr, aansluiting gezocht dient te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 A lid 1 BMW. Die uitleg houdt in dat sprake is van een met een merk overeenstemmend teken indien merk en teken, globaal beoordeeld, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring) (HvJEG, 11 november 1997, NJ 1998, 523). Het kennelijke oordeel van het Hof dat bij de uitleg van art. 337, eerste lid onder d, Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.

4. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, en als volgt moet worden beslist.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

Vernietigt de bestreden uitspraak;

Wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Conclusie Advocaat-Generaal Mr Knigge

(...)

1. De verdachte is door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch wegens het medeplegen van opzettelijk invoeren van waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, alsmede tot een geldboete van € 10.000, subsidiair tweehonderd dagen hechtenis met onttrekking aan het verkeer zoals in het vonnis omschreven.

2. Namens de verdachte heeft mr. H.H.M. van Dijk, advocaat te 's-Hertogenbosch, één middel van cassatie voorgesteld.

3. Kort samengevat blijkt uit de bewijsmiddelen het volgende. Op 10 december 2002 werden door de douane te Venlo na elektronische aangifte in totaal 7000 fotocamera's - kennelijk in draagtasjes - aangetroffen in 700 dozen van elk tien in doosjes verpakte camera's. Verpakkingsdozen en fotocamera's waren voorzien van het merk "Canokimatic". De zending was afkomstig van een in Cyprus gevestigd bedrijf waarbij verdachte werkzaam was, was bestemd voor een bedrijf in België en is in zijn opdracht verscheept naar Rotterdam. De dozen en camera's waren identiek aan een op 4 juli 2002 inbeslaggenomen hoeveelheid van 7000 camera's met verpakkingsdozen, voorzien van de merknaam "Canomatic". "Canomatic" is in 1994 door Canon Kabishiki Kaisha te Tokio geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 563359.

4. Door Canon Europe N.V. is aangifte gedaan wegens inbreuk op het merk "Canomatic". Daarbij is ook verklaard dat de camera's geen Canon producten betreffen en van veel lagere kwaliteit zijn. Een als bewijsmiddel gebruikt "overzicht aangifte en artikelgegevens" vermeldt een prijs van USD 7,- per stuk. Door de eerdere inbeslagneming en aangifte was verdachte er van op de hoogte geraakt dat Canomatic een beschermd merk betrof. Het Algemeen Octrooibureau heeft hem op zijn vraag daarnaar bij brief van 17 juli 2002 geantwoord dat de naam "Canokimatic" niet stond geregistreerd, doch dat er wellicht problemen zouden kunnen ontstaan met Canon. De verdachte heeft erkend van dat antwoord kennis te hebben genomen.

5. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat: "hij op 9 december 2002, in elk geval in of omstreeks de maand december 2002 in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst te weten zeventigduizend dozen, gevuld met tassen, in welke tassen zich fotocamera's bevonden en welke dozen, tassen en fotocamera's waren voorzien van het merk Canokimatic, heeft ingevoerd."

6. Het middel stelt dat als gevolg van het verval van het recht van Canon op het merk Canomatic het tenlastegelegde niet had kunnen worden bewezenverklaard en komt in dit verband op tegen de verwerping door het Hof van het beroep dat door de verdediging is gedaan op art. 5 lid 2 (oud) van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (verder: BMW).

7. Artikel 5 lid 2 BMW (oud) (waarvan vooral het onder a bepaalde in casu van belang is(1)) houdt in:

"2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard:

a. voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

b. voor zover het merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen of nalaten van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden;

c. voor zover het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren."

8. Artikel 10 (oud) BMW bepaalt voor zover hier van belang:

"De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot."

9. Artikel 14 sub C (oud) BMW houdt voor zover hier van belang in:

"1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van art. 5, tweede lid, onder a, kan niet meer worden ingeroepen (enz).

2.(...)"

10. De verdediging heeft in hoger beroep het verweer gevoerd dat het recht van Canon op het merk Canomatic reeds in 1999 is vervallen en heeft daartoe een rapport van mr. P.P.J.M. Verhaag van "Arnold en Siedsma, Advocaten en Octrooigemachtigden" overgelegd waarin wordt gesteld dat na onderzoek niet kon worden vastgesteld of sinds de deponering van de merknaam Canomatic in 1994 normaal gebruik van die naam is gemaakt. Het hof heeft het in hoger beroep gevoerde verweer als volgt samengevat en verworpen:

"Het hof begrijpt het verweer van de raadsman aldus dat niet kan worden bewezen dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een merk waarop een ander recht had, aangezien het recht op het door Canon Kabishiki Kisha op 18 november 1994 in de zin van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (voortaan: BMW) geregistreerde merk, door het niet-gebruik daarvan is vervallen. De raadsman verwijst ter adstructie naar het bepaalde in artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a (oud) BMW.

Het hof overweegt te dien aanzien als volgt.

Met de raadsman stelt het hof vast dat op 18 augustus 1994 door Canon Kabishiki Kisha (Canon inc.) de merknaam "Canomatic" is geregistreerd in de zin van de BMW onder nummer 563359. Ingevolge het bepaalde in artikel 10 (oud) BMW heeft de inschrijving van een Benelux-depot een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot. De inschrijving was ten tijde van het bewezenverklaarde, op 9 december 2002, danwel in of omstreeks de maand december 2002, aldus in beginsel geldig.

Op grond van het bepaalde in artikel 5, eerste lid (oud) BMW vervalt het recht op een merk van rechtswege onder de aldaar genoemde gevallen, te weten - zakelijk weergegeven - de doorhaling van of het verstrijken van de geldigheidsduur van een inschrijving in het Beneluxdepot danwel van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Beneluxgebied, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeen-

komst van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.

Zijdens de verdediging is niet gesteld en ook anderszins is niet gebleken, dat een omstandigheid als hiervoor zich heeft voorgedaan, zodat het recht op het merk "Canomatic" niet van rechtswege is vervallen.

Voorts kan iedere belanghebbende op grond van artikel 14, sub c (oud) BMW het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid (oud) BMW, bijvoorbeeld in het door de raadsman bedoelde geval dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is evenwel niet gebleken - noch is dit zijdens de verdediging gesteld - dat het recht op het merk "Canomatic" op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard.

Het hof verwerpt derhalve het verweer."

11. In de toelichting op het middel wordt gesteld dat een vervallenverklaring die gebaseerd is op art. 5 lid 2 aanhef en onder a (oud) BMW terugwerkt tot het door de rechter vastgestelde moment waarop aan de feitelijke voorwaarden voor het verval was voldaan. Uit dit declaratoire karakter van de vervallenverklaring leidt de steller van het middel als ik het goed begrijp af dat voor de strafrechter de "materiële waarheid" beslissend dient te zijn, ongeacht of die materiële waarheid door een formele beslissing tot vervallenverklaring is blootgelegd of niet. Anders zou het ontbreken van een dergelijke beslissing tot gevolg kunnen hebben dat de verdachte wordt veroordeeld voor een gedraging die feitelijk niet strafbaar is omdat de rechthebbende zijn recht in feite heeft verspeeld.

12. Art. 5 lid 2 aanhef en onder a BMW heeft tot doel te vermijden dat merken die niet (meer) worden gebruikt derden blokkeren deze of overeenstemmende tekens te gebruiken.(2) Uit de Memorie van Toelichting bij art. 14 onder C BMW(3) volgt inderdaad dat het verval op de voet van art. 5 lid 2 BMW werkt vanaf het moment dat aan de feitelijke voorwaarden voor het verval is voldaan. Ook in de literatuur wordt daarvan uitgegaan.(4) Dat betekent in de eerste plaats dat een gedaagde die door de rechthebbende wordt aangesproken op een beweerdelijke inbreuk op diens merk, zich kan verweren met een beroep op art. 5 lid 2 sub a BMW. (5) De rechter kan dat beroep honoreren en de vervallenverklaring (met terugwerkende kracht tot aan een bepaald tijdstip) uitspreken. Die terugwerkende kracht maakt dan dat van een inbreuk op een recht van de eiser geen sprake is geweest.

13. De consequentie is naar het mij voorkomt in de tweede plaats dat een verdachte die wordt vervolgd op basis van art. 337 Sr, kan profiteren van een vervallenverklaring die is uitgesproken nadat het hem tenlastegelegde feit is begaan. Dat kan een vervallenverklaring zijn, uitgesproken in een procedure waarbij de verdachte zelf geen partij was. Denkbaar is natuur-

lijk ook dat de verdachte zelf - eventueel nadat hij werd beschuldigd van overtreding van art. 337 Sr - een vordering tot vervallenverklaring indient. Een voor hem gunstige uitkomst van die procedure zou vervolgens in de strafprocedure ingebracht kunnen worden als een feit dat tot vrijspraak noopt. Wellicht zou die uitkomst zelfs als novum kunnen gelden in een eventuele herzieningsprocedure.(6)

14. Een en ander wordt door het Hof niet miskend. Het Hof verwerpt het verweer omdat - zo begrijp ik zijn oordeel - het niet aannemelijk is geworden dat het recht op het desbetreffende merk (voor of na het plegen van het feit) door een rechter vervallen is verklaard. Van terugwerking van enige vervallenverklaring kan dus geen sprake zijn.

15. Voor zover de steller van het middel mocht bedoelen te betogen dat het Hof in casu zelf, naar aanleiding van het gevoerde verweer, het recht op het bedoelde merk vervallen had moeten verklaren, berust het middel op een opvatting die geen steun vindt in het recht. In zijn uitspraak van 18 november 1988 (NJ 1989, 299 m.nt. vNH) overwoog het Benelux-Gerechtshof (rov. 32) dat uit het bepaalde in de BMW en uit de wetgeschiedenis

"moet worden afgeleid dat voor het intreden van het verval nodig is dat:

1. het verval wordt ingeroepen
2. door een "belanghebbende"
3. in een procedure tegen de merkhouder, en dat
4. de rechter - bij declaratoire uitspraak - de vervallenverklaring met ingang van een daarbij (zo mogelijk) door hem vast te stellen tijdstip uitspreekt, en
5. daarbij ambtshalve doorhaling van de inschrijving in het register gelast".

16. Hier is uiteraard vooral de sub 3 verwoorde eis van belang: vervallenverklaring kan alleen worden uitgesproken in een procedure tegen de merkhouder. Deze eis, die niet direct uit de BMW en haar geschiedenis leek voort te vloeien, behoefde volgen het Benelux-Hof nog nadere motivering. Er was zijns inziens onvoldoende reden (rov. 34)

"om aan te nemen dat de ontwerpers van de BMW - in weerwil van het bepaalde in art. 6 van het (de drie verdragsluitende Staten reeds destijds verbindende) Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in verbinding met artikel 1 van het bij dat verdrag behorende (eveneens voor de drie verdragsluitende Staten reeds destijds verbindende) eerste protocol - het mogelijk zouden hebben willen maken dat vervallenverklaring kan worden uitgesproken in een procedure waarbij de merkhouder die door de vervallenverklaring zijn merkrecht en de inschrijving waarop dit recht is gebaseerd, verliest, geen partij is (...)".

17. In de onderhavige strafprocedure was de merkhouder geen partij. Het Hof had derhalve niet de vervallenverklaring van het bedoelde merkrecht kunnen uitspreken.(7)

18. Dat echter is niet het hele verhaal. Dat het Hof het recht van de merkhouder niet vervallen kon verklaren, wil nog niet zeggen dat hij een op art. 5 lid 2 sub a

(oud) BMW gebaseerd verweer naast zich neer mocht leggen. Dat althans zou kunnen worden afgeleid uit een uitspraak die het Benelux-Hof enkele jaren voor het zojuist besproken arrest deed (BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH). Het ging in dit arrest om een Belgische strafzaak waarin de verdachte werd vervolgd wegens - kort gezegd - het bedrieglijk namaaken van het merk Adidas. De verdachte verweerde zich door te stellen dat de deponering van het merk nietig was op grond van art. 4 onder 6 (oud) BMW. Een van de prejudiciële vragen die het Benelux-Hof moest beantwoorden was of en in hoeverre de strafrechter bevoegd was over dat verweer te oordelen. Het Benelux-Hof stelde (ook toen al) voorop dat de strafrechter de nietigverklaring niet mocht uitspreken omdat de merkhouders (de derde) niet in de procedure was betrokken. Daaraan voegde het Benelux-Hof evenwel het volgende toe (rov. 74):

"dat wanneer de nietigverklaring van het depot van Adidas niet kan worden uitgesproken omdat vorenbedoelde derden niet aan het geding deelnemen, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel omtrent het ten laste gelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten te betrekken"

en het verklaarde voor recht in het dictum (nr. 103):

"Op de vraag of de strafrechter in het kader van een aanhangig strafgeding rekening mag houden met het verweer van de beklaagden dat het litigieuze depot te kwader trouw is verricht, hoewel de derden op wier merkgebruik in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 BMW daarbij een beroep werd gedaan, niet in het geding zijn betrokken, moet in zoverre ontkennend worden geantwoord dat nietigverklaring van het depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht wordt verkregen, uitsluitend kan worden uitgesproken in een geding waaraan de daar bedoelde derde deelneemt; op deze vraag dient voor het overige te worden geantwoord: dat, wanneer vorenbedoelde derde niet aan het geding deelneemt, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel omtrent het ten laste gelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten te betrekken; dat, wanneer de strafrechter in een geding waaraan de bedoelde derde niet deelneemt, niet tot een veroordeling komt omdat hij oordeelt dat met betrekking tot het merk waarvan na-making ten laste is gelegd, sprake is van een depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht werd verkregen, een dergelijke uitspraak geen afbreuk vermag te doen aan de rechten welke de betrokken merkhouders tegenover de beklaagden, bedoelde derde of anderen krachtens de BMW aan zijn depot kan ontleen."

19. Het Benelux-Hof lijkt hier een soort tussenoplossing te hebben willen creëren. De strafrechter mag de inschrijving van het aangevochten recht niet vernietigen, maar hij mag wel de juistheid van het aangevoerde onderzoeken en op grond daarvan de verdachte vrijspreken. Ten aanzien van de merkhouders is dat een minder verstreckende bevoegdheid. De vrijspraak laat de inschrijving van het merk en de daaraan anderszins te ontleen rechten immers in stand totdat in een ge-

ding waarbij de merkhouders wél partij is over de gevorderde nietig- of vervallenverklaring is geoordeeld. Terzijde wijs ik op een parallel met de civiele rechts-gangen. In de (kortgeding-)zaak HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148 m.nt. DWFV (Droste/Baronie-De Heer), rov 3.4, laatste alinea, laatste zinsdeel, was aan de orde of een beroep op nietigheid per se een daarop gerichte (re-conventionele) vordering vereist, of dat het beroep op nietigheid ook met vrucht als exceptief verweer kan worden ingebracht (zonder dat dit tot een formele nietigverklaring leidt). De Hoge Raad besliste in laatstbedoelde zin.

20. Hoewel de beslissingen van het Benelux-Hof na de implementatie van de Merken- of Harmonisatierichtlijn (EG-richtlijn van 21 december 1988, 89/104/EEG) "niet langer zaligmakend zijn"(8), meen ik dat de uitspraak uit 1985 nog steeds als richtinggevend kan worden beschouwd voor de bevoegdheid van de strafrechter(9). Ik teken daarbij aan dat deze Merkenrichtlijn geen betrekking heeft op de (strafrechtelijke) handhaving van het merkenrecht. Dat het in deze uitspraak ging om vernietiging van de inschrijving wegens een gebrek dat zich bij de vestiging van het recht voordeed - en dus niet, zoals in casu, om de vervallenverklaring van het recht op grond van een later opgetreden reden - zou ik voorts niet als een relevant verschil willen beschouwen. De achterliggende gedachte van de bedoelde uitspraak lijkt mij te zijn, dat het voor degene die van inbreuk op een merkrecht wordt beticht, geen verschil moet maken of hij civielrechtelijk dan wel strafrechtelijk wordt aangesproken. Van de mogelijkheden tot verweer die hij ingeval van een civielrechtelijke procedure heeft, moet hij ook ingeval van een strafvervolgung gebruik kunnen maken. Ik merk daarbij op dat in de BMW zelf geen onderscheid wordt gemaakt tussen een civiele procedure en een strafvervolgung.(10) De bedoeling lijkt te zijn geweest dat een belanghebbende zich steeds ten overstaan van de rechter op art. 5 lid 2 sub a (oud) BMW kan beroepen. Daarop heeft het Benelux-Hof, omdat art. 6 EVRM daartoe noopte, alleen in zoverre een correctie aangebracht, dat de strafrechter die over het beroep oordeelt, aan zijn oordeel niet de vervallenverklaring van het recht mag verbinden.

21. Het Benelux-Hof overweegt in de bedoelde uitspraak dat het feit dat de merkhouders geen partij in het geding is, de strafrechter "niet behoeft te beletten" om - kort gezegd - over het verweer te oordelen. Men zou in deze negatieve formulering kunnen lezen dat de BMW niet vereist dat de strafrechter over het verweer oordeelt. Of dat juist is kan hier in het midden blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat de wetgever met art. 337 Sr een systeem van strafbaarstelling in het leven wilde roepen waarbij - wat ik maar even noem - de formele rechtskracht van de inschrijving bepalend is voor het recht van de merkhouders. Nu een BMW-conforme interpretatie niet tot een andere uitleg dwingt, moet het er mijns inziens voor gehouden worden dat de vraag of sprake is van een merk "waarop een ander recht heeft", de feitelijke situatie - zoals die achteraf, declaratoir, kan worden vastgesteld - beslissend is.(11)

22. Een bezwaar van de hier verdedigde opvatting is wellicht, dat afbreuk wordt gedaan aan de effectiviteit van de strafrechtelijke handhaving van het merkenrecht. Juist omdat de merkhouder niet aan het geding deelneemt, is de strafrechter niet goed geëquipeerd om vast te stellen of de merkhouder zonder geldige reden gedurende een tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt. De bewijslastverdeling waarin art. 5 lid 2 sub a BMW voorziet(12), kan bezwaarlijk naar het strafproces worden overgeheveld. Daar staat tegenover dat de merkhouder zijn recht niet verliest als in twijfelgevallen wordt vrijgesproken. Daar komt bij dat in gevallen waarin de inbreuk op het merkrecht evident is, een beroep op art. 5 lid 2 sub a BMW - dat dan al gauw feitelijke onderbouwing zal missen - door de strafrechter vrij eenvoudig zal kunnen worden verworpen. En misschien moet de inzet van het strafrecht zich wel tot die evidente gevallen beperken.

23. Mijn conclusie is dat het oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof had het verweer van de verdachte inhoudelijk dienen te onderzoeken en dus een oordeel moeten vellen over de vraag of er sprake is geweest van "normaal gebruik van het merk".(13)

24. Voor zover het middel daarover klaagt, slaagt het.

25. Ambtshalve vraag ik nog aandacht voor het volgende. Het Hof heeft - ervan uitgaande dat het recht op het merk Canomatic niet was vervallen - geoordeeld dat in onderhavige zaak sprake is geweest van een - op dat merk inbreukmakende - nabootsing in de zin van art. 337 lid 1 sub d Sr. Tegen dat oordeel wordt in cassatie niet opgekomen. Ik meen dat ambtshalve aandacht passend is omdat over de reikwijdte van art. 337 Sr en in het bijzonder art. 337 lid 1 sub d Sr nauwelijks rechtspraak bestaat en mede daardoor onzeker is hoe de strafbepaling moet worden uitgelegd.(14) Ook met het oog op de behandeling van de zaak na verwijzing of terugwijzing kan het - even aangenomen dat de Hoge Raad mijn conclusie ten aanzien van het middel volgt - dienstig zijn dat de Hoge Raad een standpunt over de reikwijdte van art. 337 lid 1 sub d Sr inneemt.

26. Uit de bewijsmiddelen 2 en 6 - waarin de verblisant resp. de aangever telkens, zij het in andere bewoordingen verklaren dat tussen het merk Canomatic en het teken/merk Canokimatic zoveel overeenstemming bestaat, dat de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt - kan mijns inziens worden afgeleid dat het Hof bij de vraag of het tenlastegelegde nabootsen kon worden bewezenverklaard is uitgegaan van de civielrechtelijke maatstaf die wordt gehanteerd bij de vraag of sprake is van een inbreuk op een merkenrecht. Die maatstaf ligt besloten in art. 13 A BMW, waarin is geregeld wanneer sprake is van een dergelijke inbreuk. Daaronder valt niet alleen het gebruik van een gelijk merk maar ook het gebruik van een 'overeenstemmend' merk of teken.

27. Tot 1992 gold dat er sprake was van een overeenstemmend merk of teken wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken,

elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Als gevolg van de al genoemde Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens (89/104/EEG) is de maatstaf sinds 31 december 1992 strikter en is er slechts sprake van een inbreukmakend gebruik indien daardoor bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd - uitgaande van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten - verwarring kan ontstaan. Dat het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren, is onvoldoende.(15) Volgens het HvJEG is de wezenlijke functie van het merk dat aan de consument of de eindverbruiker "de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd", in die zin dat de consument deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. In dit verband moet rekening worden gehouden zowel met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de betrokken sectoren als met de perceptie door het relevante publiek.(16)

28. De civielrechtelijke benadering is met andere woorden strikter geworden. Er is minder snel sprake van een inbreuk op een merkenrecht. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Eén van die omstandigheden kan de bekendheid van het merk zijn. Het verwarringsgevaar is groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. De globale beoordeling van verwarringsgevaar veronderstelt voorts 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.(17)

29. Hoewel dus de uitleg van "overeenstemmend merk of teken" in het civiele recht strikter is geworden, is de vraag gewettigd of die uitleg naadloos overeenstemt met het in art. 337 lid 1 sub d Sr gehanteerde begrip nabootsing "zij het dan ook met een geringe afwijking". Uit de wetsgeschiedenis zou kunnen worden afgeleid dat de wetgever hierbij een nog strikter criterium hanteerde dan thans in het civiele recht gangbaar is. De reden om ook bij een geringe afwijking de nabootsing strafbaar te stellen, is geweest te voorkomen dat slechts het exact nabootsen strafbaar zou zijn, hetgeen aanleiding zou kunnen zijn voor verhitte debatten over minuscule variaties. De Memorie van Toelichting op art. 337 Sr houdt, voor zover hier van belang, het volgende in(18):

"Zij het ook met een geringe afwijking. Het bedrog mag niet straffeloos worden omdat, zoals niet zelden

geschiedt, opzettelijk eene niet in het oog vallende afwijking bij de nabootsing plaats had ten einde de wet te ontduiken en de straf te ontgaan."

30. Het Regeeringsantwoord in dit verband houdt in(19): "Het doel van het voorschrift zou niet bereikt worden, indien elke, ook de geringste, afwijking de toepasselijkheid van het verbod uitsloot. De vraag hoeverre de afwijking moet gaan, vindt in de ratio haar beantwoording: zoover dat het publiek niet misleid wordt."

31. In de literatuur wordt evenwel verdedigd dat in het kader van art. 337 lid 1 sub d Sr aansluiting zou moeten worden gezocht bij de civiele, merkenrechtelijke benadering.(20) In T&C Strafrecht wordt de misleiding van het publiek waarvan in het Regeeringsantwoord werd gerept, zonder omhaal van woorden gelijkgesteld aan het verwarringsgevaar uit het merkenrecht.(21)

32. Wellicht kan de schaarse jurisprudentie van de Hoge Raad in deze zin worden verstaan. Met vermelding van bovenvermelde citaten uit de wetsgeschiedenis kwam de Hoge Raad in een arrest uit 1996 tot de conclusie dat het gebruik van de naam "Papillon" op trainingspakken binnen het bereik kwam van art. 337 lid 1 sub d Sr gelet op het feit dat door een onderneming reeds het merk "Le Papillon" was gedeponeerd voor "Kleding, balletkleding, inclusief schoenen" en "sport- en gymnastiekartikelen bestemd voor ballet".(22) Dit arrest laat zich evenwel ook met een wat restrictievere uitleg van de onderhavige strafbepaling verenigen, zodat vergaande conclusies daaruit niet zijn te trekken.

33. Voor de opvatting die in de literatuur heersend is, pleit het argument van de eenvoud. Een verschil in criteria op strafrechtelijk en civielrechtelijk terrein maakt het recht er niet overzichtelijker op. Daar staat tegenover dat dat de tekst van art. 337 lid 1 sub d Sr in de richting van een niet al te ruime uitleg wijst. De vraag daarbij is of de interpretatie van de strafwet geheel afhankelijk moet worden gemaakt van de ontwikkelingen op civielrechtelijk terrein en of het daarom niet verstandig is enige afstand van het civielrechtelijke begrippenapparaat te bewaren. Uiteindelijk is de vraag welke rol men op het terrein van het merkenrecht voor het strafrecht ziet weggelegd. Dient iedere opzettelijke inbreuk op het merkrecht door het strafrecht te worden gekeerd(23), of moet de inzet van het strafrecht beperkt blijven tot de min of meer evidente gevallen van inbreuk? Mij spreekt dat laatste meer aan. Ik zou derhalve menen dat de vraag of sprake is van "nabootsing" en van een slechts "geringe afwijking" aan de hand van eigen, strafrechtelijke criteria dient te worden beantwoord. Dat hoeft niet te leiden tot een al te krenterige uitleg van de strafbepaling (het genoemde arrest uit 1996 past goed in de hier verdedigde benadering), maar het biedt wel de mogelijkheid om aan een te ver uitdijende strafrechtelijke aansprakelijkheid een halt toe te roepen. Mijn conclusie is derhalve dat het kennelijke oordeel van het Hof dat bij de uitleg van art. 337 lid 1 sub d Sr uitgegaan moest worden van de merkenrechtelijke maatstaf zoals die was vervat in het conform de Merkenrichtlijn uit te leggen art. 13 A BMW (en zoals

die nu ook in de BMW is vastgelegd), getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

34. Ook op deze ambtshalve aangedragen grond dient het arrest naar mijn mening te worden vernietigd. Ik merk overigens op dat ook met een kromme stok soms rechte slagen worden uitgedeeld. Het kan dus zijn dat het Hof, hoewel de verkeerde maatstaf hanterend, het toch bij het rechte eind had. Mijns inziens is zeer wel denkbaar dat dat de rechter na verwijzing of terugwijzing op grond van de hier verdedigde, iets restrictievere uitleg van de strafbepaling tot het oordeel komt dat Canomatic een nabootsing is - in de zin van art. 337 lid 1 sub d Sr - van Canomatic. Of dat oordeel begrijpelijk genoemd kan worden zal dan afhangen van hetgeen de rechter feitelijk vaststelt en van hetgeen de verdediging mocht hebben aangevoerd.

35. Geheel terzijde merk ik op dat de vraag of Canomatic kan worden beschouwd als een verwarring zaaïende nabootsing van het merk of de handelsnaam Canon, thans niet aan de orde is.(24) Bij de beantwoording van die vraag zal de uitleg van art. 337 lid 1 sub d Sr cruciaal zijn.

36. Andere gronden waarop de uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, heb ik niet aangevoerd. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het arrest en tot zodanige op art. 440 Sv berustende beslissing als aan de Hoge Raad gepast voorkomt.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 Het sinds 1 januari 2004 geldende art. 5 lid 2 onder a BMW (Trb. 2002/37 en Trb. 2003/184) luidt in zoverre anders dat aan het eind van de aanhef van lid 2 de woorden 'voor zover na de datum van inschrijving:' zijn opgenomen.

2 Art. 10 BMW heeft betrekking op de geldigheidsduur van de inschrijving en houdt slechts verband met de inschrijving van een merk.

3 Zoals opgenomen in de Benelux-regelgeving inzake merken, losbladige uitgave van het Benelux-Merkenbureau.

4 Gielen in Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, Kluwer: Deventer 2005, Benelux-Merkenwet art. 5, p. 193-194.

5 L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Tjeenk Willink: 2000, p. 240.

6 Vgl. HR 10 februari 1987, NJ 1987, 848 m.nt. Corstens.

7 Dat zou denk ik niet anders zijn geweest als de merkhouder zich als benadeelde partij had gevoegd. De benadeelde partij kan alleen schadevergoeding vorderen en is alleen in het geding over die vordering partij. Dat de vordering gevoegd met de strafzaak wordt behandeld, brengt dus niet mee dat de benadeelde partij partij wordt in de strafzaak. Als de verdachte zich met een beroep op art. 5 lid 2 sub a BMW tegen de vordering verweert, zal het gevolg daarvan al snel zijn dat die vordering, als niet van eenvoudige aard, niet-ontvankelijk wordt verklaard. Ook dat illustreert dat de

zaken, hoewel gevoegd, wel van elkaar onderscheiden moeten worden.

8 Vgl. L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Tjeenk Willink: 2000, p. 138.

9 Vgl. L. Wichers Hoeth, t.a.p., p. 240, alwaar de uitspraak zonder voorbehoud wordt aangehaald.

10 Art. 5 lid 2 sub a laatste volzin houdt in (onderstreping Kn): "In een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten."

11 Voor een misschien niet al te vergezochte vergelijking zie HR 24 september 2002, NJ 2003, 80 m.nt. YB.

12 Zie daarover L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Tjeenk Willink: 2005, p. 238.

13 Zie in dit verband HR 23 december 2005, LJN AU2850 en in het bijzonder rov. 2.3-2.5 in de conclusie van de AG.

14 Vgl. HR 24 juni 2003, LJN AF8655, HR 23 september 2003, LJN AM5343 (zie de conclusie van AG Vellinga, r.o. 20 onder HR 24 februari 2004, LJN AN9907).

15 Benelux Gerechtshof 2 oktober 2000, NJ 2001/246. Zie hierover de conclusie van AG Verkade van 16 december 2005, LJN AU8940, r.o. 7.11. Vgl. Rechtbank 's-Gravenhage 8 juni 2005, LJN AT7077 r.o. 6; Rechtbank 's-Gravenhage 29 juli 2005, LJN AU1173, r.o. 8 en Rechtbank 's-Gravenhage 29 juli 2005, LJN AU4076, r.o. 4.6. De Lid-Staten waren per 1 januari 1993 verplicht de nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de Richtlijn. Voor zover Lid-Staten dat niet hebben gedaan, moest de nationale wetgeving volgens het Benelux-Hof (NJ 2001/246) niettemin zoveel mogelijk conform de Richtlijn worden uitgelegd. Pas vanaf 1 januari 2004 zijn in het hier meest belangrijke artikel 13 A lid 1 onder b BMW de woorden 'indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk' vervangen door de woorden 'indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'.

16 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, r.o. 62 (LJN AF8501).

17 Zie voor een interpretatie van de relevante rechtspraak op dit punt voorts de conclusie van AG Huydecoper bij HR 14 november 2003, NJ 2004/101, r.o. 7-8 (LJN AK4818)

18 Smidt II, blz. 547.

19 Smidt II, blz. 350.

20 Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, p. 77-78; NLR art. 337, suppl. 79, aant. 9.; V. Mul in: H.J.B. Sackers en P.A.M. Mevis, Fraudedelicten, Zwolle: Tjeenk Willink 2000, p. 110-111.

21 Aantekening 10c op art. 337.

22 HR 6 februari 1996, nr. 101.641.

23 De opzetis maakt weliswaar dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid beperkter is dan civielrechtelijke aansprakelijkheid, maar men kan zich afvragen hoe groot de inperkende werking van deze eis is nu voorwaardelijk opzet volstaat.

24 Die vraag zou aan de orde kunnen komen als na een eventuele ver- of terugwijzing de tenlastelegging wordt gewijzigd. Zij kan ook aan de orde komen als het beroep op art. 5 lid 2 sub a BMW zou slagen en de vraag moet worden beantwoord of er - niettegenstaande de vrijspraak - reden is om de inbeslaggenomen fototoestellen aan het verkeer te onttrekken.