

Hoge Raad, 26 juni 2009, Pinocchio v Jaguar



V
JAGUAR
en
Benelux inschrijving 410619



MERKENRECHT

Algemeen bekend merk – artikel 6bis Unieverdrag

- [Bescherming voor algemeen bekend merk komt ook toe aan ingeschreven merken](#)

Hoezeer ook art. 6bis Unieverdrag vooral zijn betekenis ontleent aan de bescherming die het biedt aan een algemeen bekend merk dat niet in het betrokken Unieland is ingeschreven, inschrijving van dat algemeen bekende merk staat aan (voortdoring van) die bescherming niet in de weg.

Oude maatstaf voor algemeen bekend merk

- [Volgens deze laatste bepaling moest het algemene publiek het merk kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten.](#)

Onderdeel 1 klaagt dat het hof door voor de bepaling of sprake is van een algemeen bekend merk uit te gaan van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, namelijk niet die van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud). Volgens deze laatste bepaling moest het algemene publiek het merk kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten. Door de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag op 1 januari 1996 is de drempel substantieel verlaagd doordat volgens art. 16 (2) van dat verdrag bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, aldus het onderdeel.

4.5.3 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden omdat het berust op een verkeerde lezing van het arrest. In de eerste plaats blijkt uit rov. 4.14 dat het hof - terecht - onder ogen heeft gezien dat het TRIPs-Verdrag in deze zaak geen rol speelt. Bovendien blijkt uit de eerste zin van rov. 4.13 dat het hof zich aansluit bij het desbetreffende oordeel van de rechtbank in rov. 3.6 van haar

vonnis, "dat het automerk JAGUAR van Jaguar c.s. ten tijde van het merkdepot door Pinocchio in 1984 een algemeen bekend merk in de zin van de BMW (oud) was". Aangenomen moet daarom worden dat het hof door in rov. 4.13 te spreken van een algemeen bekend merk "in de zin van (thans) artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE" slechts vanuit een oogpunt van actualisering verwijst naar de bepaling van het BVIE die met art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) correspondeert en geen andere maatstaf heeft gehanteerd dan de rechtbank met inachtneming van laatstgenoemd artikel heeft aangelegd.

Vragen aan Benelux Gerechtshof

- [Was bescherming voor algemeen bekende merken onder art. 4, aanhef en onder 5, BMW \(oud\), voorafgaand aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, beperkt tot soortgelijke waren?](#)

6. Vragen van uitleg met betrekking tot de voormalige Benelux-Merkenwet

1. Moet, voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, beperkt tot het recht zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt?

2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode dan andere eisen of voorwaarden?

3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode naast de eis van (soort)gelijkheid van waren nog andere eisen of voorwaarden?

Vindplaatsen: LJN: [BH8674](#)

Hoge Raad, 26 juni 2009

(J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, W.D.H. Asser)

26 juni 2009

Eerste Kamer

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiseres 1], gevestigd te [vestigingsplaats],
2. PINOCCHIO SCHOENEN B.V., gevestigd te Waalwijk,
3. [Eiser 3], wonende te [woonplaats],
4. [Eiser 4], wonende te [woonplaats],
5. CEJE BEHEER B.V., gevestigd te Waalwijk,
6. [Eiseres 6], gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen, thans mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

1. de vennootschap naar Engels recht THE JAGUAR COLLECTION LIMITED, gevestigd te Allesley-Coventry, Verenigd Koninkrijk,

2. de vennootschap naar Engels recht JAGUAR CARS LIMITED, gevestigd te Allesley-Coventry, Verenigd Koninkrijk,

3. de vennootschap naar buitenlands recht JAGUAR DEUTSCHLAND GMBH, gevestigd te Schwalbach, Duitsland,

4. [Verweerster 4], gevestigd te [vestigingsplaats],

5. UNIVERSAL FOOTWEAR GROUP B.V., gevestigd te Kaatsheuvel,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. H.J.A. Knijff, thans mr. J.C.A. Steevens.

Eisers tot cassatie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als [eiser] c.s.; eiseressen tot cassatie onder 1 en 2 worden afzonderlijk ook aangeduid als [eiseres 1] respectievelijk Pinocchio. Verweerders in cassatie worden hierna gezamenlijk aangeduid als Jaguar c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

Jaguar c.s. hebben bij exploit van 23 oktober 2003 [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank Breda en - na wijziging van eis - gevorderd:

1. [Eiser] c.s. te verbieden de wereldbekende Jaguar merken en handelsnaam of daarmee overeenstemmende tekens (zoals bijvoorbeeld "Jaguar by Pinocchio" en "Jaguar Shoes for Men") op enigerlei wijze te gebruiken, meer in het bijzonder voor of op waren of voor diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven;

[Eiser] c.s. te bevelen het onrechtmatig handelen, in het bijzonder ieder gebruik van Jaguar waarbij de belangen van Jaguar c.s. worden benadeeld, te staken en gestaakt te houden een en ander met nevenvorderingen en op straffe van verbeurde van een dwangsom;

2. te verklaren voor recht dat

(i) [Eiser] c.s. door ieder gebruik van de wereldbekende Jaguar merken en handelsnaam dan wel daarmee overeenstemmende tekens, meer in het bijzonder ook door ieder gebruik van 'Jaguar by Pinocchio', 'Jaguar Shoes for Men' zich schuldig maken en hebben gemaakt aan merkinbreuk op grond van art. 6bis Unieverdrag, 16 lid 3 TRIPs-Verdrag alsmede op grond van art. 13A lid 1 onder a, b, c en d BMW (oud) alsmede zich schuldig maken en hebben gemaakt aan verboden en onrechtmatig gebruik van de handelsnaam Jaguar alsmede onrechtmatig handelen en hebben gehandeld jegens Jaguar c.s.;

(ii) [Eiser] c.s. uit hoofde van het bepaalde onder (i) jegens Jaguar c.s. aansprakelijk zijn voor alle schade die Jaguar c.s. daardoor hebben geleden en lijdt;

(iii) Jaguar c.s. gerechtigd zijn alle door [eiser] c.s. en hun afnemers aan de advocaat van Jaguar reeds ter beschikking gestelde en nog te stellen inbreukmakende schoenen te vernietigen voor rekening van [eiser] c.s.;

(iv) [Eiseres 1] en Pinocchio het door het hof tussen partijen op 22 april 2003 in kort geding gewezen arrest hebben overtreden en uit dien hoofde dwangsommen hebben verbeurd;

3. de nietigheid uit te spreken van het Benelux merken-depot met registratienummer 404141 van het woordmerk JAGUAR van Pinocchio en ambtshalve de doorhaling uit te spreken van het aldus nietig verklaarde depot;

4. dit woordmerk vervallen te verklaren op grond van art. 5 lid 2 onder a en/of onder c alsmede art. 14 onder B BMW (oud).

[Eiser] c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij (tussen)vonnis van 4 mei 2005 de vorderingen van Jaguar c.s. grotendeels afgewezen.

Bij vonnis van 28 september 2005 heeft de rechtbank bepaald dat tegen het vonnis van 4 mei 2005 beroep kan worden ingesteld voor de einduitspraak.

Tegen het (tussen)vonnis van 4 mei 2005 hebben Jaguar c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij [arrest van 13 maart 2007](#) heeft het hof het tussen-vonnis van de rechtbank jegens [eiseres 1] en Pinocchio vernietigd voor zover dit betrekking heeft op de merkenrechtelijke (grondslag voor de) vorderingen van Jaguar c.s. Het hof heeft voorts het tussen-vonnis voor het overige bekrachtigd en de zaak terugverwezen naar de rechtbank Breda ter verdere behandeling. Bij arrest van 28 augustus 2007 heeft het hof bepaald dat tegen [het arrest van 13 maart 2007](#) tussentijds beroep in cassatie kan worden ingesteld.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van 13 maart 2007 hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Jaguar c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor [eiser] c.s. toegelicht door hun advocaat en voor Jaguar c.s. door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam, alsmede door mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade](#) strekt ertoe dat de Hoge Raad:

- het beroep van eisers tot cassatie nrs. 3-6 niet-ontvankelijk verklaart;

- ten aanzien van het beroep van eisers tot cassatie 1 en 2, alvorens verder te beslissen, het Benelux-Gerechtshof zal verzoeken over de in nr. 5.20.2 van de conclusie bedoelde vraag van uitleg van Benelux merkenrecht uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De behandelend advocaat van Jaguar c.s. heeft bij brief van 9 april 2009 op die conclusie gereageerd.

3. De ontvankelijkheid van het beroep

De eisers tot cassatie [eiser 3], [eiser 4], Ceje Beheer B.V. en [eiseres 6] dienen op de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4 genoemde gronden niet-ontvankelijk te worden verklaard in hun beroep.

4. Beoordeling van de middelen

4.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Jaguar c.s. beroepen zich op de volgende gedeponeerde merken:

(a) het woordmerk JAGUAR dat op 16 november 1971 door Jaguar Cars Ltd voor klasse 12 (automobielen en onderdelen) is gedeponeerd en onder nummer 062549 is ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau (BMB);

(b) het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 8 mei 1980 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse

25 voor sportkleding en schoeisel voor spel en sport is gedeponeerd en onder nummer 367034 is ingeschreven bij het BMB;

(c) het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 2 december 1985 door Jaguar Deutschland GmbH onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 498048 is ingeschreven bij de World Intellectual Property Organization (WIPO); (d) het woordmerk JAGUAR dat op 11 februari 1987 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 428697 is ingeschreven bij het BMB;

(e) het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 14 maart 1989 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 462314 is ingeschreven bij het BMB;

(f) het woordmerk JAGUAR RACING dat op 19 januari 2000 door Jaguar Cars Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 670953 is ingeschreven bij het BMB;

(g) het beeldmerk 'Ghura Head' (vooraanzicht kop roofdier) dat op 31 juli 1985 door Jaguar Cars Ltd voor de warenklassen 12 is gedeponeerd en onder nummer 410619 is ingeschreven bij het BMB.

(ii) United Fashion Makers Holding B.V. (UFM) is algemeen licentienemer van voornoemde merken. UFM heeft een sublicentie verleend aan [verweerster 4], welk bedrijf via UFM handelt in schoenen onder het merk JAGUAR.

(iii) [Eiseres 1] is een groot- en detailhandel in schoenen. Ceje Beheer is enig aandeelhouder van [eiseres 1]. Bestuurders van [eiseres 1] zijn Ceje Beheer en [eiseres 6]. [eiser 4] is enig aandeelhouder en bestuurder van Ceje Beheer. [Eiseres 6] is enig aandeelhouder en bestuurder van Pinocchio. Bestuurders van [eiseres 6] zijn [eiser 3] en [betrokkene 1].

(iv) [A] B.V. heeft het woordmerk JAGUAR op 22 november 1971 onder nummer 079918 ingeschreven bij het BMB voor de warenklassen 18 en 25 voor schoenen, laarzen, sandalen en pantoffels, bij welk depot werd aangetekend: voorgebruik sedert 1953. In 1982 is dit depotnummer verkocht en geleverd aan Pinocchio. Wegens niet tijdige vernieuwing is de geldigheidsduur van dit depot verstreken op 22 november 1983.

(v) Op 23 november 1984 heeft Pinocchio het merk JAGUAR opnieuw gedeponeerd bij het BMB onder nummer 404141 voor de klasse leder en kunstleder producten en voor de warenklassen 18 en 25 voor laarzen, schoenen en pantoffels.

(vi) Pinocchio heeft in 1996 bij de president van de rechtbank Breda een kort geding aanhangig gemaakt tegen UFM, Jaguar Collection en Jaguar Cars, teneinde UFM, die toen voornemens was onder licentie van Jaguar Collection en/of Jaguar Cars herenschoenen onder het merk JAGUAR op de markt te brengen, te doen verbieden inbreuk te maken op haar merkrecht. In reconventie hebben UFM, Jaguar Collection en Jaguar Cars gevorderd Pinocchio te verbieden het merk JAGUAR te gebruiken.

(vii) Bij vonnis van 25 juli 1996 heeft de president de vordering in conventie toegewezen en de vordering in

reconventie afgewezen. In hoger beroep heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 12 november 1996 het vonnis in conventie vernietigd, de vordering van Pinocchio in conventie alsnog afgewezen en het vonnis in reconventie bekrachtigd.

(viii) In het najaar van 2002 heeft [eiseres 1] herenschoenen op de markt gebracht onder de naam 'Jaguar Shoes for Men', met op de binnenzool de tekst: 'JAGUAR (r) SHOES FOR MEN'.

(ix) Naar aanleiding hiervan heeft Jaguar [eiseres 1] en Pinocchio gedagvaard in kort geding, stellende dat [eiseres 1] en Pinocchio door de wijze waarop zij zich in de media hebben geuit en zich op de ISN beurs te Waalwijk hebben gepresenteerd, merkinbreuk hebben gepleegd en onrechtmatig hebben gehandeld, en dat Jaguar beschikt over nieuw bewijs dat het depot van Pinocchio van het merk JAGUAR te kwader trouw is geschied. Bij vonnis van 12 november 2002 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda de vorderingen van Jaguar afgewezen.

(x) In hoger beroep van dat vonnis in kort geding heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 22 april 2003 onder meer geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponeerd, maar dat Jaguar zich wel kan verzetten tegen gebruik van het merk JAGUAR door [eiseres 1] op de wijze als is geschied in het najaar van 2002 met betrekking tot de herenschoenen 'Jaguar Shoes For Men', door in reclame-uitingen slogans te bezigen als 'de wereldbekende naam Jaguar staat voor kwaliteit en zekerheid' en 'de befaamde Jaguars'.

4.2.1 In het onderhavige, door Jaguar c.s. aanhangig gemaakte bodemgeding hebben Jaguar c.s. de vorderingen ingesteld die hiervoor in 1 zijn vermeld.

4.2.2 Het geschil dat in dit geding thans in cassatie aan de orde is, betreft de vraag of Jaguar c.s. zich op grond van hun hiervoor genoemde merkrechten met vrucht kunnen verzetten tegen het gebruik door [eiser] c.s. van het teken (woord) "Jaguar" voor, kort gezegd, schoenen die door [eiser] c.s. onder de naam "Jaguar Shoes For Men" op de markt worden gebracht.

4.2.3 De rechtbank heeft geoordeeld dat de daartoe strekkende vorderingen van Jaguar c.s., voorzover gebaseerd op hun merkrechten, niet toewijsbaar zijn.

4.2.4 Het hof heeft echter in andere zin geoordeeld. Hetgeen het hof daartoe, voorzover thans van belang, heeft overwogen, kan als volgt worden samengevat.

Het automeerk Jaguar was ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 en is thans nog steeds een algemeen bekend merk in de zin van (thans) art. 2.4, aanhef en onder e, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) en het daarin vermelde artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (Unieverdrag). Die algemene bekendheid blijkt reeds uit de door de rechtbank aangehaalde producties en [eiser] c.s. hebben dat onvoldoende weersproken. Tegen dit uitgangspunt is overigens geen (incidentele) grief gericht (rov. 4.13).

Op grond van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving

van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Unieverdrag dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend. Hierbij is niet doorslaggevend of de inschrijving al dan niet voor soortgelijke waren plaatsvindt. Wel is vereist dat sprake kan zijn van verwarring (rov. 4.15). Verwarring in de zin van deze bepaling kan bestaan doordat de indruk wordt gewekt dat producten met het later ingeschreven merk afkomstig zijn van ondernemingen die gelieerd zijn met de onderneming die het algemeen bekende merk voert. Jaguar c.s., die hebben aangevoerd en met bescheiden onderbouwd dat de "merchandising" van algemeen bekende automerken reeds in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op gang is gekomen, hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat ook in 1984 het depot door Pinocchio verwarring met hun algemeen bekende automerk kon stichten (rov. 4.16).

[Eiser] c.s. beroepen zich op de termijn van vijf jaar waarbinnen de nietigheid van een merkinschrijving moet worden ingeroepen (art. 2.28 lid 3, aanhef en onder b, BVIE). Dit beroep gaat op, tenzij het depot door Pinocchio in 1984 te kwader trouw is geschied (rov. 4.17). Hierbij gaat het om de eventuele kwade trouw bij Pinocchio in 1984 en niet om het gebruik en het depot door [A] B.V. van wie in 1982 het later, op 22 november 1983, vervallen schoenenmerk Jaguar was gekocht (rov. 4.18).

Het depot in 1984 herstelde niet dat vervallen merkrecht en dient als een nieuwe inschrijving te worden beschouwd. In de ten tijde van dit depot bestaande, in rov. 4.16 aangeduide, situatie met betrekking tot het algemeen bekende automerk Jaguar, diende ermee rekening te worden gehouden dat de actieradius van het merk Jaguar inmiddels groter was geworden dan alleen de autobranche. Van degene die dan een merk wil deponeren mag worden verlangd dat hij de registers raadpleegt om te zien of hij dit zonder problemen kan doen. Het bestaan van het algemeen bekende merk, ook al is dit bestemd voor andere waren dan waarvoor men zelf een merk wil deponeren, fungeert als waarschuwing die niet te goeder trouw genegeerd kan worden (rov. 4.19). Evident is dat de waren - onder meer sportschoenen - waarvoor in 1980 het woord/beeldmerk Jaguar was ingeschreven (zie hiervoor in 4.1 (i) (b)) soortgelijk zijn aan die van het depot door Pinocchio in 1984. Bij onderzoek in het Benelux-Merkenregister zou duidelijk zijn geworden dat laatstgenoemd depot niet zonder meer vrijelijk kon geschieden (rov. 4.20).

Een en ander leidt tot de slotsom dat het depot door Pinocchio in 1984 als te kwader trouw moet worden aangemerkt, dat [eiser] c.s. daarom zich niet op de hiervoor in rov. 4.17 genoemde termijn van vijf jaar kunnen beroepen en dat Jaguar c.s. zich met vrucht kunnen beroepen op art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE, zodat aan het depot geen werking toekomt (rov. 4.21).

4.3 Hiertegen keren zich de middelen met verscheidene klachten.

4.4.1 Middel I bestrijdt dat, zoals het hof heeft geoordeeld, aan Jaguar de bescherming tegenover het depot door Pinocchio in 1984 toekomt die art. 6bis Uniever-

drag verleent aan een algemeen bekend merk. Volgens het middel miskent het hof dat art. 6bis Unieverdrag alleen betrekking heeft op merken die in het betrokken Unieland door hun gebruik als merk van een ander dan de deposant algemeen bekend zijn. De term "algemeen bekend merk" in art. 4, aanhef en onder 5, van de voormalige Benelux-Merkenwet (BMW (oud)) zag niet op merken waarop een uitsluitend recht was verkregen door een eerste Benelux-depot of voortvloeiend uit een internationaal depot.

4.4.2 Het middel faalt. Hoezeer ook art. 6bis Unieverdrag vooral zijn betekenis ontleent aan de bescherming die het biedt aan een algemeen bekend merk dat niet in het betrokken Unieland is ingeschreven, inschrijving van dat algemeen bekende merk staat aan (voortdurend van) die bescherming niet in de weg.

4.5.1 Middel II richt zich tegen het oordeel van het hof in rov. 4.13 dat het automerk Jaguar een algemeen bekend merk in 1984 was en nog steeds is in de zin van (thans) art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE en het daarin vermelde artikel 6bis Unieverdrag.

4.5.2 Onderdeel 1 klaagt dat het hof door voor de bepaling of sprake is van een algemeen bekend merk uit te gaan van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, namelijk niet die van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud). Volgens deze laatste bepaling moest het algemene publiek het merk kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten. Door de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag op 1 januari 1996 is de drempel substantieel verlaagd doordat volgens art. 16 (2) van dat verdrag bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, aldus het onderdeel.

4.5.3 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden omdat het berust op een verkeerde lezing van het arrest. In de eerste plaats blijkt uit rov. 4.14 dat het hof - terecht - onder ogen heeft gezien dat het TRIPs-Verdrag in deze zaak geen rol speelt. Bovendien blijkt uit de eerste zin van rov. 4.13 dat het hof zich aansluit bij het desbetreffende oordeel van de rechtbank in rov. 3.6 van haar vonnis, "dat het automerk JAGUAR van Jaguar c.s. ten tijde van het merkdepot door Pinocchio in 1984 een algemeen bekend merk in de zin van de BMW (oud) was". Aangenomen moet daarom worden dat het hof door in rov. 4.13 te spreken van een algemeen bekend merk "in de zin van (thans) artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE" slechts vanuit een oogpunt van actualisering verwijst naar de bepaling van het BVIE die met art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) correspondeert en geen andere maatstaf heeft gehanteerd dan de rechtbank met inachtneming van laatstgenoemd artikel heeft aangelegd.

4.5.4 De onderdelen 2 en 3, die tot uitgangspunt nemen dat het hof de juiste maatstaf heeft aangelegd, bestrijden het oordeel van het hof met verdere rechts- en motiveringsklachten.

De onderdelen falen omdat het bestreden oordeel niet blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting en voor het

overige zoeker is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het in cassatie niet op zijn juistheid kan worden onderzocht, terwijl het niet onbegrijpelijk is en geen nadere motivering behoefde, ook niet in het licht van de in de onderdelen genoemde passages in de gedingstukken.

4.5.5 Onderdeel 4 dat het hof verwijt in de laatste zin van rov. 4.14 de devolutieve werking van het hoger beroep te hebben miskend, is weliswaar terecht voorgesteld maar kan niet tot cassatie leiden omdat het zich richt tegen een klaarblijkelijk ten overvloede gegeven oordeel.

4.6.1 Middel III komt op tegen hetgeen het hof overweegt in rov. 4.15-4.16. De centrale klacht van dit middel is dat het hof voor het antwoord op de vraag of een merk waarvoor inschrijving is verkregen verwarring met een algemeen bekend merk kan stichten, zoals bedoeld in art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), ten onrechte niet de door die bepaling (en art. 6bis Unieverdrag) gestelde eis van soortgelijkheid van de waren in acht heeft genomen.

4.6.2 Bij de beoordeling van deze klacht dient als uitgangspunt dat ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 art. 6bis Unieverdrag voor de bescherming van een algemeen bekend merk de eis stelde dat dit merk werd gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren als die waarvoor het ingeschreven, mogelijk verwarring stichtende, merk werd gebruikt. De tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) spreekt in dit verband slechts van een merk dat verwarring kan stichten "met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs", zonder die eis uitdrukkelijk te noemen. Art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag breidt de bescherming van art. 6bis Unieverdrag onder bepaalde voorwaarden uit tot waren (en diensten) die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het mogelijk verwarring stichtende merk is ingeschreven, maar die uitbreiding dient, zoals gezegd (hiervoor in 4.5.3), in deze zaak buiten beschouwing te blijven.

4.6.3 Aldus rijzen vragen van uitleg van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) welke hierna in 6 worden geformuleerd en welke de Hoge Raad zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof, nu niet gezegd kan worden dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vragen van uitleg.

5. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast

Voor de omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, verwijst de Hoge Raad naar de hiervoor onder 4.1 gegeven omschrijving van de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan.

6. Vragen van uitleg met betrekking tot de voormalige Benelux-Merkenwet

1. Moet, voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, beperkt tot het recht zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander

voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt?

2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode dan andere eisen of voorwaarden?

3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode naast de eis van (soort)gelijkheid van waren nog andere eisen of voorwaarden?

7. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart [eiser 3], [eiser 4], Ceje Beheer B.V. en [eiseres 6] niet ontvankelijk in hun beroep;

- verzoekt het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen over de hiervoor in 6 geformuleerde vragen van uitleg van de voormalige Benelux-Merkenwet;

- houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 26 juni 2009.

Conclusie A-G Verkade

Nr. 07/10594

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 27 maart 2009

Conclusie inzake:

1. [Eiseres 1]
2. Pinocchio Schoenen BV
3. [Eiser 3]
4. [Eiser 4]
5. Ceje Beheer BV
6. [Eiseres 6]

tegen:

1. The Jaguar Collection Limited
2. Jaguar Cars Limited
3. Jaguar Deutschland GmbH
4. [Verweerster 4]
5. Universal Footwear Group BV

1. Inleiding

1.1. Eisers tot cassatie worden hierna gezamenlijk aangeduid als [eiser] c.s. Eiseressen tot cassatie onder 1 en 2 worden hierna ook afzonderlijk aangeduid als [eiseres 1] respectievelijk Pinocchio. Verweerders in cassatie worden hierna gezamenlijk in enkelvoud aangeduid als Jaguar.

1.2. Partijen strijden over JAGUAR-merken. Jaguar acht zich aangetast in haar - volgens haar wereldbekende - JAGUAR-merken en dito handelsnaam, doordat [eiseres 1] onder de naam 'Jaguar Shoes for Men' herenschoenen op de markt heeft gebracht en doordat Pinocchio in 1984 het merk JAGUAR te kwader trouw heeft gedeponeerd.

Na een eerder tussen partijen gevoerd kort geding vordert Jaguar thans een verbod op het gebruik van het merk JAGUAR en nietigverklaring van het depot uit 1984.

1.3. De rechtbank heeft de op merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en handelsnaamrechtelijke grondslagen (almede op onrechtmatige daad) gebaseerde vorderingen van Jaguar in zijn geheel afgewezen. Het hof heeft dit oordeel ten aanzien van [eiseres 1] en Pinocchio voor wat betreft de merkenrechtelijke grondslagen vernietigd. In cassatie wordt 's hofs desbetreffend oordeel in vrijwel alle opzichten bestreden.

2. Feiten

2.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten, zoals die zijn vastgesteld door de rechtbank in rov. 3.1 onder a-m van haar vonnis van 4 mei 2005 en waarnaar het hof heeft verwezen.(1) Hieraan ontleen ik het volgende.

2.2. Jaguar beroept zich op de volgende gedeponeerde merken(2):

1. het woordmerk JAGUAR dat op 16 november 1971 door Jaguar Cars Ltd voor klasse 12 (automobielen en onderdelen) is gedeponeerd en onder nummer 062549 is ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau (BMB); 2. het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 8 mei 1980 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor sportkleding en schoeisel voor spel en sport is gedeponeerd en onder nummer 367034 is ingeschreven bij het BMB;

3. het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 2 december 1985 door Jaguar Deutschland GmbH onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 498048 is ingeschreven bij de World Intellectual Property Organization (WIPO); 4. het woordmerk JAGUAR dat op 11 februari 1987 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 428697(3) is ingeschreven bij het BMB;

5. het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 14 maart 1989 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 462314 is ingeschreven bij het BMB;

6. het woordmerk JAGUAR RACING dat op 19 januari 2000 door Jaguar Cars Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 670953 is ingeschreven bij het BMB;

7. het beeldmerk 'Ghura Head' (vooraanzicht kop roofdier) dat op 31 juli 1985 door Jaguar Cars Ltd voor de warenklassen 12 is gedeponeerd en onder nummer 410619 is ingeschreven bij het BMB.(4)

2.3. United Fashion Makers Holding BV (UFM) is algemeen licentienemer van voornoemde merken. UFM heeft een sublicentie verleend aan [verweerster 4], welk bedrijf via UFM handelt in schoenen onder het merk JAGUAR.

2.4. [Eiseres 1] (hierna ook: [eiseres 1]) is een groot- en detailhandel in schoenen. Ceje Beheer is enig aandeelhouder van [eiseres 1]. Bestuurders van [eiseres 1] zijn Ceje Beheer en [eiseres 6]. [Eiser 4] is enig aandeelhouder en bestuurder van Ceje Beheer. [Eiseres 6] is enig aandeelhouder en bestuurder van Pinocchio. Bestuurders van [eiseres 6] zijn [eiser 3] en [betrokkene 1].

2.5. [A] BV heeft het woordmerk JAGUAR op 22 november 1971 onder nummer 079918 ingeschreven bij

het BMB voor de warenklassen 18 en 25 voor schoenen, laarzen, sandalen en pantoffels, bij welk depot werd aangetekend: voorgebruik sedert 1953. In 1982 is dit depotnummer verkocht en geleverd aan Pinocchio. Wegens niet tijdige vernieuwing is de geldigheidsduur van dit depot verstreken op 22 november 1983.

2.6. Op 23 november 1984 heeft Pinocchio het merk JAGUAR opnieuw gedeponeerd bij het BMB onder nummer 404141 voor de klasse leder en kunstleder producten en voor de warenklassen 18 en 25 voor laarzen, schoenen en pantoffels.

2.7. Pinocchio heeft in 1996 bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda een kort geding ahangig gemaakt tegen UFM, Jaguar Collection en Jaguar Cars, teneinde UFM, die toen voornemens was onder licentie van Jaguar Collection en/of Jaguar Cars herenschoenen onder het merk JAGUAR op de markt te brengen, te doen verbieden inbreuk te maken op haar merkrecht. In reconventie hebben UFM, Jaguar Collection en Jaguar Cars gevorderd Pinocchio te verbieden het merk JAGUAR te gebruiken.

2.8. Bij vonnis van 25 juli 1996(5) heeft de voorzieningenrechter de vordering in conventie toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen. In hoger beroep heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 12 november 1996(6) het vonnis in conventie vernietigd, de vordering van Pinocchio in conventie alsnog afgewezen en het vonnis in reconventie bekrachtigd.

2.9. In het najaar van 2002 heeft [eiseres 1] herenschoenen op de markt gebracht onder de naam 'Jaguar Shoes for Men', met op de binnenzool de tekst: 'JAGUAR (r) SHOES FOR MEN'.

2.10. Naar aanleiding hiervan heeft Jaguar [eiseres 1] en Pinocchio gedagvaard in kort geding, stellende dat [eiseres 1] en Pinocchio door de wijze waarop zij zich in de media hebben geuit en zich op de ISN beurs te Waalwijk hebben gepresenteerd, merkinbreuk hebben gepleegd en onrechtmatig hebben gehandeld, en dat Jaguar beschikt over nieuw bewijs dat het depot van Pinocchio van het merk JAGUAR te kwader trouw is geschied. Bij vonnis van 12 november 2002 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda de vorderingen van Jaguar afgewezen.

2.11. In hoger beroep van dat vonnis in kort geding heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 22 april 2003(7) onder meer geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponeerd, maar dat Jaguar zich wel kan verzetten tegen gebruik van het merk JAGUAR door [eiseres 1] op de wijze als is geschied in het najaar van 2002 met betrekking tot de herenschoenen 'Jaguar Shoes For Men', door in reclame-uitingen slogans te bezigen als 'de wereldbekende naam Jaguar staat voor kwaliteit en zekerheid' en 'de befaamde Jaguars'.

Procesverloop

3.1. Jaguar heeft bij inleidende dagvaarding van 23 oktober 2003 [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank Breda. Jaguar vorderde daarbij, na wijziging/aanvulling van eis, verkort weergegeven:

1. [eiser] c.s. te verbieden de wereldbekende Jaguar merken en handelsnaam of daarmee overeenstemmende tekens (zoals bijvoorbeeld 'Jaguar by Pinocchio' en 'Jaguar Shoes for Men') op enigerlei wijze te gebruiken, meer in het bijzonder voor of op waren of voor diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven;
2. [eiser] c.s. te bevelen het onrechtmatig handelen, in het bijzonder ieder gebruik van Jaguar waarbij de belangen van Jaguar worden benadeeld, te staken en gestaakt te houden;
3. [eiser] c.s. te bevelen de advocaat van Jaguar te voorzien van een volledige opgave vanaf de periode 1984, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, zulks geaccordeerd, gecontroleerd en ondertekend door een onafhankelijk registeraccountant, van:
 - a. de totale hoeveelheid geproduceerde, bestelde en/of ingekochte inbreukmakende c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebrachte producten, meer in het bijzonder schoenen;
 - b. de betaalde productiekosten en/of inkooprijzen van de inbreukmakende c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebrachte producten, meer in het bijzonder schoenen;
 - c. de totale hoeveelheid in voorraad of onder controle (geweest) zijnde inbreukmakende c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebrachte producten, meer in het bijzonder schoenen;
 - d. het totale bedrag van de genoten bruto winst minus BTW als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebrachte producten, meer in het bijzonder schoenen;
 - e. de namen en de adressen van alle bij de verhandeling, vervoer en productie alsmede levering van de inbreukmakende c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebrachte producten, meer in het bijzonder schoenen, betrokken (rechts)personen;
 - f. de namen en adressen van alle eventuele (rechts)personen aan wie de inbreukmakende c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebrachte producten, meer in het bijzonder schoenen zijn of zullen worden geleverd;
 - g. de (aard van de) gebruikte promotiematerialen, waarop of waarin de inbreukmakende c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebrachte producten, meer in het bijzonder schoenen, zijn genoemd en/of zijn afgebeeld en de hoeveelheden daarvan die nog in voorraad of onder hun controle worden gehouden;
4. [eiser] c.s. te bevelen inbreukmakende c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebrachte producten, meer in het bijzonder schoenen, die (nog) in voorraad zijn alsmede geretourneerde inbreukmakende producten, meer in het bijzonder schoenen en alle promotiematerialen waarop of waarin de inbreukmakende producten, meer in het bijzonder schoenen, tekens en namen zijn genoemd en/of afgebeeld, ter vernietiging af te geven aan de advocaat van Jaguar;
5. [eiser] c.s. te bevelen aan alle afnemers van inbreukmakende c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebrachte producten, meer in het bijzonder schoenen, en alle promotiematerialen waarop of waarin de inbreukmakende producten, tekens en namen zijn genoemd en/of afgebeeld aangetekend te sommeren deze producten ter vernietiging te retourneren aan de advocaat van Jaguar, zulks onder vergoeding van de inkooprijzen en de retourneringskosten aan deze afnemers én onder verzending van een afschrift aan de sommatie en bewijzen van verzending en vergoeding aan de advocaat van Jaguar;
6. Jaguar te vergunnen de door [eiser] c.s. aan de raadsman van Jaguar reeds afgegeven en nog af te geven inbreukmakende producten, meer in het bijzonder schoenen en daarop betrekking hebbende promotiematerialen, voor rekening van [eiser] c.s. te vernietigen en [eiser] c.s. te veroordelen de daaraan verbonden kosten en kosten van opslag en vernietiging te vergoeden;
7. [eiser] c.s. te bevelen in tenminste twee landelijke dagbladen een advertentie te plaatsen waarin door [eiser] c.s. wordt erkend dat zij de algemeen bekende Jaguar merken en de handelsnaam Jaguar te kwader trouw hebben gebruikt, dat hen zulks niet vrijstaat en dat zij door de rechtbank zijn veroordeeld wegens merkinbreuk, verboden handelsnaamgebruik en onrechtmatig handelen jegens Jaguar;
8. [eiser] c.s. te veroordelen tot betaling aan Jaguar van een dwangsom van € 2.500 dan wel € 500 voor ieder individueel inbreukmakend c.q. op onrechtmatige wijze op de markt gebracht product;
9. te verklaren voor recht dat
 - (i) [eiser] c.s. door ieder gebruik van de wereldbekende Jaguar merken en handelsnaam dan wel daarmee overeenstemmende tekens, meer in het bijzonder ook door ieder gebruik van 'Jaguar by Pinocchio', 'Jaguar Shoes for Men' zich schuldig maakt en heeft gemaakt aan merkinbreuk op grond van art. 6bis Unieverdrag, 16 lid 3 TRIPs-Verdrag alsmede op grond van art. 13A lid 1 onder a, b, c en d BMW (oud) alsmede zich schuldig maakt en heeft gemaakt aan verboden en onrechtmatig gebruik van de handelsnaam Jaguar alsmede onrechtmatig handelt en heeft gehandeld jegens Jaguar;
 - (ii) [eiser] c.s. uit hoofde van het bepaalde onder (i) jegens Jaguar aansprakelijk is voor alle schade die Jaguar daardoor heeft geleden en lijdt;
 - (iii) Jaguar gerechtigd is alle door [eiser] c.s. en hun afnemers aan de advocaat van Jaguar reeds ter beschikking gestelde en nog te stellen inbreukmakende schoenen te vernietigen voor rekening van [eiser] c.s.;
 - (iv) [eiseres 1] en Pinocchio het door het hof tussen partijen op 22 april 2003 in kort geding gewezen arrest hebben overtreden en uit dien hoofde dwangsommen hebben verbeurd;
10. de nietigheid uit te spreken van het Benelux merkendepot met registratienummer 404141 van het woordmerk JAGUAR van Pinocchio en ambtshalve de doorhaling uit te spreken van het aldus nietig verklaarde depot;
11. dit woordmerk vervallen te verklaren op grond van art. 5 lid 2 onder a en/of onder c alsmede art. 14 onder B BMW (oud).
- 3.2. [Eiser] c.s. hebben de vorderingen bestreden.
- 3.3. Na verdere conclusiewisseling en pleidooien heeft de rechtbank bij (tussen)vonnissen van 4 mei 2005(8) de

vorderingen van Jaguar, gebaseerd op onrechtmatig handelen en op merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en handelsnaamrechtelijke grondslagen, afgewezen (zie samenvattend rov. 3.43-3.45).

3.4. Jaguar heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, waartoe zij bij vonnis van 28 september 2005 verlof heeft verkregen.

Onder aanvoering van 35 grieven vorderde Jaguar het hof het (tussen)vonnis van de rechtbank te vernietigen en opnieuw rechtdoende, bij arrest, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, primair haar vorderingen alsnog op alle onderdelen toe te wijzen, subsidiair haar vorderingen toe te wijzen op een door het hof te bepalen wijze en omvang.

3.5. [Eiser] c.s. hebben de grieven bestreden.

3.6. Na pleidooien heeft het hof bij arrest van 13 maart 2007(9) het (tussen)vonnis van de rechtbank, voor zover betrekking hebbend op de merkenrechtelijke (grondslag voor de) vorderingen van Jaguar jegens [eiseres 1] en Pinocchio vernietigd en het vonnis voor het overige bekrachtigd. Aangezien de rechtbank de vorderingen van Jaguar op de merkenrechtelijke grondslag in het geheel niet voor toewijzing vatbaar had geoordeeld en dientengevolge de precieze reikwijdte van die vorderingen niet in haar beoordeling had betrokken, verwees het hof de zaak terug naar de rechtbank teneinde met betrekking tot de merkenrechtelijke vorderingen, zoals door Jaguar ingesteld, twee (feitelijke) instanties te behouden (zie het dictum van het hof in verbinding met zijn slotsom in rov. 4.27).

3.7. Het hof nam voor de beoordeling van Jaguars vorderingen, gebaseerd op een merkenrechtelijke grondslag, tot uitgangspunt dat het automerk Jaguar ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 heeft te gelden als een algemeen bekend merk in de zin van art. 2.4 aanhef en onder e BVIE en het daarin vermelde art. 6bis Unieverdrag (rov. 4.13). Op grond van eerstgenoemd artikel wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Unieverdrag dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend (rov. 4.15). Het betoog van [eiser] c.s. dat auto's (de waren waarvoor het algemeen bekende merk Jaguar is ingeschreven) en schoenen (de waren van het depot in 1984) zodanig ver van elkaar verwijderd zijn dat verwarring niet te duchten is, ging volgens het hof niet op, omdat verwarring in de zin van art. 2.4 aanhef en onder e BVIE ook aan de orde kan zijn doordat de indruk wordt gewekt dat producten met het later ingeschreven merk afkomstig zijn van ondernemingen die gelieerd zijn met de onderneming die het algemeen bekende merk voert (rov. 4.16). Het hof verwierp eveneens het beroep van [eiser] c.s. op art. 2.28 lid 3 aanhef en onder b BVIE (de termijn van vijf jaar waarbinnen de nietigheid van een merkinschrijving moet worden ingeroepen), omdat het depot van Pinocchio in 1984 als een depot te kwader trouw aangemerkt dient te worden (rov. 4.17-4.21). Het hof kwam vervolgens tot de slotsom dat Jaguar zich terecht beroept op art. 2.4, aanhef en onder 4 BVIE,

zodat aan het depot van Pinocchio geen werking toekomt, en dat Jaguar zich ingevolge art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE kan verzetten tegen het gebruik dat [eiseres 1] maakt van het teken/woordmerk Jaguar (rov. 4.21-4.22).

3.8. [Eiser] c.s. hebben tegen het (tussen)arrest van het hof - tijdig(10) - beroep in cassatie ingesteld. Bij arrest van 28 augustus 2007 heeft het hof het verzoek van [eiser] c.s. om zijn uitspraak alsnog vatbaar te maken voor tussentijds beroep in cassatie, niettegenstaande het verweer van Jaguar, ingewilligd.

3.9. Jaguar heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep in cassatie. Beide partijen hebben hun zaak schriftelijk doen toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

4. Ontvankelijkheid van de eisers tot cassatie nrs. 3-6

4.1. De rechtbank heeft de vorderingen van Jaguar jegens [eiser] c.s. in zijn geheel afgewezen, behoudens een aangehouden, in cassatie niet spelende dwangsomkwestie naar aanleiding van een eerdere zaak. In het door Jaguar ingestelde hoger beroep heeft het hof het vonnis van de rechtbank jegens [eiseres 1] en Pinocchio (geïntimeerden onder 1 en 2) slechts vernietigd voor zover betrekking hebbend op de op merkenrecht geïntimeerde vorderingen van Jaguar, en het vonnis van de rechtbank voor het overige bekrachtigd. Daarmee heeft het hof ook de afwijzing van de op die grondslag gebaseerde vorderingen van Jaguar jegens de overige geïntimeerden (thans eisers tot cassatie 3-6) in stand gelaten.

4.2. Dit brengt mee dat thans eisers tot cassatie 3-6 niet zijn benadeeld door het arrest van het hof en het slagen van eventuele klachten tegen 's hofs arrest hen als procespartij niet regardeert.(11) Nu zij mitsdien bij het cassatieberoep geen belang hebben, dienen eisers tot cassatie nrs. 3-6 daarin niet-ontvankelijk te worden verklaard.

5. Bespreking van het cassatieberoep

5.1.1. Aan haar vorderingen tot - kort gezegd - een verbod op het gebruik van het merk JAGUAR en nietigverklaring van het depot uit 1984 heeft Jaguar de bijzondere beschermingsbepalingen ten aanzien van algemeen bekende merken ten grondslag gelegd. In cassatie is de toepasselijkheid van deze bijzondere beschermingsbepalingen (in het bijzonder art. 6bis Unieverdrag) aan de orde (middel I), de vraag of het automerk JAGUAR ten tijde van het nietig te verklaren depot (in 1984) wel een algemeen bekend merk was (middel II), alsmede het vereiste van soortgelijkheid van waren en de vraag of verwarring te duchten valt tussen enerzijds het automerk JAGUAR en anderzijds de (ongelijksoortige) schoenen van het merk JAGUAR (middel III).

Voorts gaat het in cassatie om de beoordeling van de kwade trouw ten aanzien van het depot van Pinocchio van 1984, waarbij de vragen spelen of de deposant van een merk eerst een onderzoek in de merkregisters dient te plegen, en of het algemeen bekende merk daarbij als een waarschuwing fungeert die niet te goeder trouw kan worden genegeerd (middel IV). Tot slot komt het

beroep van [eiseres 1] op rechtsverwerking en misbruik van (merk-)recht ter sprake (middel V).

5.1.2. Tijdens de procedure in hoger beroep is (per 1 september 2006) de Benelux-Merkenwet vervangen door titel II van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE). Dat bracht overigens geen materiële wijzingen mee (anders dan het geval was bij aanpassingen van de BMW in 1996 en 2004 in verband met onder meer de Merkenrechtlijn 89/104/EG en het TRIPs-Verdrag(12)). Hoewel deze zaak in overwegende mate gaat (of blijkt te gaan) over uitleg en toepassing van bepalingen van de 'oude' Benelux-Merkenwet, met name in en rond het jaar 1984, heeft het hof in het arrest a quo - wellicht op het voetspoor van de pleitnota van de advocaat van Jaguar(13) - de (toen gloednieuwe) BVIE-bepalingen van 2006 tot uitgangspunt genomen. In cassatie hebben partijen zich bij dit uitgangspunt aangesloten (hoewel in de middelonderdelen II.1. III.1 en III.4 de door het hof aangelegde BVIE-maatstaf wordt bestreden); en ik heb mij daar ook maar bij aangesloten.

5.2.1. Artikel 6bis van Unieverdrag (Verdrag van Parijs) beoogt tegen te gaan dat profijt wordt getrokken van een algemeen bekend merk door dat merk in een Unieland te deponeren en te gebruiken voordat de merkhouders in dat land bescherming voor het algemeen bekende merk heeft verkregen. Het merk wordt hiertegen beschermd louter op basis van zijn algemene bekendheid, zonder dat voor het inroepen van die bescherming vereist is dat het in - in ons geval - de Benelux is ingeschreven of door of met toestemming van de merkhouders daar wordt gebruikt. Op de regel dat merkenrechtelijke bescherming uitsluitend wordt verkregen op basis van een merkinschrijving of op basis van eerste gebruik maakt de regeling ten aanzien van algemeen bekende merken dus een uitzondering.(14)

5.2.2. Ondernemingen die hun merken 'algemeen bekend' hebben kunnen laten worden (de klassieke voorbeelden zijn: Ford, Coca-Cola, Kodak) waren en zijn doorgaans 'mans genoeg' om hun merken tijdig in alle (nieuwe) jurisdicties te beschermen, door tijdige registratie of (indien vereist) door tijdig gebruik aldaar. Dat lukt niet altijd, te minder (wat gebruik betreft) in heel kleine staten, of (wat gebruik en registratie betreft) in nieuw ontstane nationale jurisdicties (denk bijv. aan ex-Joegoslavië). Artikel 6bis Unieverdrag beoogt van oudsher dan ook de 'algemeen bekende merken' niet alleen te beschermen tegen daadwerkelijke concurrenten, maar ook tegen met het lokale merkenrecht vertrouwde depositanten, die het algemeen bekende buitenlandse merk fluks nationaal deponeren in het eigen land, in de hoop op een (zeer) winstgevende transactie met de grote buitenlandse onderneming. In deze context viel en valt het woord 'merkenkaping'.(15)

5.2.3. In de Benelux-wetgeving is van oudsher een equivalent van de speciale bescherming van art. 6bis Unieverdrag voor algemeen bekende merken opgenomen. Op grond van art. 2.4 onder e BVIE in verbinding met art. 2.28 lid 3 onder b BVIE (art. 4 lid 5 in verbinding

met art. 14B lid 2 BMW (oud)) kan de titularis van het algemeen bekende merk gedurende vijf jaar de nietigheid van het depot inroepen, wanneer het ingeschreven en gebruikte merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk. De titularis van het algemeen bekende merk kan voorts optreden tegen het gebruik van het verwarringwekkend gebruikte merk, hetzij rechtstreeks op basis van zijn algemeen bekende merk (vgl. art. 2.19, lid 1, aanhef BVIE (art. 12,A, lid 1 BMW (oud))), hetzij op basis van een inmiddels verkregen eigen inschrijving in de Benelux, waaraan het nietig verklaarde merk dan niet meer in de weg staat.

5.3. De algemene bekendheid van het merk moet bestaan in het land waar de bescherming van art. 6bis Unieverdrag wordt verzocht, waarbij voor de Benelux algemene bekendheid in een van de landen voldoende is.(16) De eis van algemene bekendheid houdt in dat zij moet bestaan bij de overgrote meerderheid van het publiek, dat wil zeggen bij consumenten én niet-consumenten (bij een sigarettenmerk bijvoorbeeld: zowel rokers als niet-rokers(17)). Algemene bekendheid in slechts de branche of op het niveau van geïnteresseerde kringen is niet voldoende.(18) De algemene bekendheid moet bestaan op het tijdstip waarop het nietig te verklaren merkdepot werd verricht, latere zodanige bekendheid tast het depot niet aan.(19)

5.4. Artikel 16 van het TRIPs-Verdrag van 1994 heeft de bescherming van algemeen bekende merken in een aantal opzichten uitgebreid. Een eerste uitbreiding, in lid 2, betreft de bescherming van diensten naast de bescherming van slechts waren krachtens art. 6bis Unieverdrag. Daarnaast verklaart art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag art. 6bis Unieverdrag, dat alleen ziet op merken gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren, van overeenkomstige toepassing op waren of diensten die niet soortgelijk zijn, mits het gebruik voor dat soort waren zou duiden op een verband met de gebruiker van het algemeen bekende merk en mits diens belangen door dat gebruik worden geschaad. Een andere uitbreiding is dat de drempel voor algemene bekendheid aanzienlijk is verlaagd. Ingevolge art. 16 lid 2 TRIPs-Verdrag is bekendheid bij de betreffende sector van het publiek, met inbegrip van verworven bekendheid als gevolg van reclame voor dat merk, voldoende.(20)

Ingevolge de overgangsbepaling van art. 70 lid 1 is het TRIPs-Verdrag, dat op 1 januari 1996 in werking is getreden - en daarmee de uitgebreidere bescherming van algemeen bekende merken - in het onderhavige geval, waarin het depot van 1984 ter discussie staat, niet van toepassing (zie ook de onbestreden rov. 4.14 van 's hofs arrest). Omdat - naar blijken zal - partijen in cassatie herhaaldelijk refereren aan deze TRIPs-aanpassing, besteedde ik er in deze paragraaf toch aandacht aan.

5.5. Middel I heeft betrekking op rov. 4.11, luidende: '4.11 Jaguar baseert zich bij haar vorderingen tot, zeer kort samengevat, een verbod op het gebruik van het merk Jaguar (met nevenvorderingen) en nietigverklaring van het depot uit 1984 van geïntimeerde sub 2 [Pinocchio] met name op het instandhoudingsdepot van haar woordmerk Jaguar uit 1971 voor auto's en haar woord/beeldmerk Jaguar uit 1980 voor onder meer

sportschoenen. Jaguar beroept zich hierbij op een aantal bepalingen van de Benelux-Merkenwet en de daarmee corresponderende bepalingen uit het thans geldende Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 en van het TRIPS-verdrag van 15 april 1994. Centraal in het verweer van [eiseres 1] staat het depot van geïntimeerde sub 2 [Pinocchio] uit 1984 voor schoenen. Volgens Jaguar is dit depot te kwader trouw geschied.'

Het middel klaagt erover dat het hof (in rov. 4.13, A-G) heeft aangenomen dat Jaguar wat betreft het depot van Pinocchio van het woordmerk JAGUAR voor (onder meer) schoenen uit 1984 een beroep toekomt op bescherming van art. 6bis Unieverdrag, terwijl het hof in rov. 4.11 vaststelt dat Jaguar zich bij haar vorderingen beroept op het instandhoudingsdepot van haar woordmerk JAGUAR uit 1971 voor auto's en haar woord/beeldmerk met het woord JAGUAR uit 1980 voor onder meer sportschoenen. Daarmee heeft het hof miskend dat art. 6bis Unieverdrag alléén betrekking heeft op merken die in het betrokken Unieland door hun gebruik als merk (van een ander dan de deposant) algemeen bekend staan en dat de term 'algemeen bekend merk' in art. 4 aanhef en onder 5 BMW (oud) niet ziet op een merk waarop een uitsluitend recht is verkregen door het eerste depot verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom (internationaal depot).

5.6. Op zichzelf is juist dat art. 6bis Unieverdrag primair strekt tot bescherming van de houder van een algemeen bekend merk die in het betrokken Unieland (nog) niet via een inschrijving (c.q. via gebruik aldaar) bescherming heeft verkregen: vgl. nr. 5.2.2. Daarmee is echter niet gezegd - en uit de door [eiseres 1] in haar s.t. nrs. 16-17 aangehaalde literatuur blijkt ook niet - dat die bescherming verloren zou gaan vanaf het moment dat de titularis van het algemeen bekende buitenlandse merk inmiddels een nationale (in ons geval Benelux-)inschrijving zou hebben verworven; of in landen die daartoe nationaal gebruik vereisten inmiddels merkrecht heeft verworven krachtens zulk gebruik. Een zodanig gevolg zou ongerijmd zijn, nu de beschermingsbehoefte onverminderd van belang kan blijken, zowel voor zover het gaat om feiten die zijn voorafgegaan aan het verkrijgen van nationale bescherming als hier bedoeld, als bij feiten die zich daarna kunnen voordoen (bijv. verval van die bescherming door non-usus in het betrokken land). Ongerijmd zou het ook zijn om de titularis van een algemeen bekend merk die 'zekerheidshalve' mede kiest voor nationale inschrijving (of gebruik, daar waar de nationale wet dat vereist), daarmee de bescherming van art. 6bis Unieverdrag te ontzeggen, indien vanwege perikelen met de tegenpartij of andere potentiële tegenpartijen het effect van het beroep op nationale bescherming als hier bedoeld nog omstreden is. Ongerijmd is de door het middel bepleite uitleg ten slotte, omdat die uitleg een stimulans zou meebrengen om, naast de bescher-

ming van het merk als algemeen bekend merk, in andere landen (vooral) niet tevens nationaal te gaan registreren of te gaan gebruiken.

Aan de toepassing van art. 6bis Unieverdrag en art. 2.4, aanhef en onder e BVIE (art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud)), waarin wordt verwezen naar art. 6bis Unieverdrag, staan de Benelux-inschrijvingen derhalve niet in de weg. Middel I gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting, en faalt dus.

5.7. Middel II keert zich met een viertal klachten tegen rov. 4.13 van 's hofs arrest. Het hof overwoog daar:

'4.13 Met de rechtbank (r.o. 3.6) neemt het hof tot uitgangspunt dat het automerk Jaguar ten tijde van het depot door geïntimeerde sub 2 [Pinocchio] in 1984 heeft te gelden als een algemeen bekend merk in de zin van (thans) artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE en het daarin vermelde artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Die bekendheid blijkt reeds uit de door de rechtbank aangehaalde producties: uit niets is gebleken dat de algemene bekendheid van het automerk Jaguar op enig moment daarna is verminderd of verloren is gegaan. Door [eiseres 1] is in ieder geval zowel in eerste aanleg als in hoger beroep tegenover de met bescheiden onderbouwde stellingen van Jaguar onvoldoende gemotiveerd weersproken dat het automerk Jaguar in 1984 en ook thans nog heeft te gelden als algemeen bekend merk in de zin van artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE.

Tegen dit uitgangspunt is overigens geen (incidentele) grief gericht.'

Onderdeel (II.)1 klaagt dat de maatstaf die het hof heeft aangelegd, te weten of sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van art. 2.4, aanhef en onder e BVIE, onjuist is, omdat het hof de (strengere) bekendheidsmaatstaf van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) had moeten hanteren, zoals die gold vóór de inwerking-treding van het TRIPs-Verdrag.

5.8. Het onderdeel faalt. Het uitgangspunt dat het automerk JAGUAR in 1984 heeft te gelden als een algemeen bekend merk deelt het hof met de rechtbank, waarbij het hof verwijst naar rov. 3.6 van het vonnis van de rechtbank. In die rechtsoverweging heeft de rechtbank uitdrukkelijk overwogen dat zij van oordeel is dat het automerk JAGUAR in 1984 een algemeen bekend merk in de zin van de BMW was, waarmee de rechtbank klaarblijkelijk heeft bedoeld op art. 4, aanhef en onder 5 van die wet. Dat het hof in zijn arrest verwijst naar de (gelijkluidende) bepaling in het BVIE (art. 2.4, aanhef en onder e) maakt 's hofs oordeel niet rechtens onjuist, nu uit 's hofs arrest verder niet blijkt dat het hof de verlaagde drempel van algemene bekendheid heeft toegepast, zoals die geldt vanaf de inwerking-treding van het TRIPs-Verdrag, temeer zelfs nu het hof voor zijn oordeel in rov. 4.13 put uit dezelfde producties die de rechtbank onder ogen heeft gekregen en het hof in zoverre het oordeel van de rechtbank heeft overgenomen.

5.9. In onderdeel (II.)2 wordt geklaagd dat het hof in het licht van de stellingen van [eiseres 1] ten onrechte heeft geoordeeld dat het automerk JAGUAR ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 heeft te gelden

als een algemeen bekend merk, als bedoeld in de zin van art. 4, aanhef en sub 5 BMW (oud), althans dat 's hofs overweging niet voldoende is gemotiveerd.

Onderdeel (II.)3 bevat daarnaast de motiveringsklacht dat niet duidelijk is waarop het hof doelt met 'de met bescheiden onderbouwde stellingen van Jaguar', die door [eiseres 1] zowel in eerste aanleg als in hoger beroep onvoldoende gemotiveerd zouden zijn weersproken.

5.10. De rechtsklacht van het onderdeel faalt om de reden dat de vaststelling van het hof dat het automerk JAGUAR in 1984 een algemeen bekend merk is, van feitelijke aard is en derhalve slechts met een begrijpelijke klacht kan worden bestreden.

De motiveringsklachten treffen evenmin doel. Hoewel kan worden toegegeven dat het hof de stellingen van [eiseres 1] niet uitdrukkelijk in zijn beoordeling heeft betrokken, is 's hofs uitgangspunt in rov. 4.13, dat is gebaseerd op de door de rechtbank aangehaalde producties, niet onbegrijpelijk. De producties waarop de rechtbank het oog had en die eveneens ten grondslag liggen aan 's hofs oordeel, betreffen advertenties van [A] uit de jaren '60.(21) Die advertenties voor schoenen appelleren onmiskenbaar aan het automerk JAGUAR: JAGUARS de auto voor uw voeten! en Of U in 'n Dafje of 'n Cadillac rijdt, lopen doet U 't prettigst in 'n paar JAGUARS.(22) Dat [eiseres 1] in het kader van haar betwisting dat JAGUAR in 1984 een algemeen bekend (auto)merk was, heeft gesteld dat Jaguar een zeer klein marktaandeel heeft en zich enkel op het topsegment van de automarkt richt voor de duurdere, snelle auto's, tast niet het kennelijke oordeel van het hof (en de rechtbank) aan dat het automerk JAGUAR wél net zo goed algemeen bekend was onder ook doorsnee auto-kopers, en bij de gewone man of vrouw in de straat, de gemiddelde consument voor wie de auto onbetaalbaar was/is. Niet gesteld, noch gebleken is immers dat de schoenadvertenties van [A] op hetzelfde (beperkte) publiek van dat topmarktsegment waren gericht, terwijl daarin wel aan het automerk JAGUAR wordt gerefereerd.

Op het voorgaande stuit ook het onderdeel (II.)3 af.

5.11. Onderdeel (II.)4 klaagt dat het hof de devolutieve werking van het appel heeft miskend, doordat het in de slotzin van rov. 4.13 heeft overwogen dat geen (incidentele) grief is gericht tegen het uitgangspunt dat het automerk JAGUAR in 1984 een algemeen bekend merk was, voor zover het hof daarmee bedoelt dat dit uitgangspunt in appel vaststaat.

5.12. Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep is de appelrechter bij gegrondbevinding van een of meer grieven gehouden alle door geïntimeerde in eerste aanleg aangevoerde stellingen en weren die betrekking hebben op dat onderdeel van het processuele debat opnieuw ambtshalve in zijn beoordeling te betrekken, tenzij de desbetreffende stelling of weer in hoger beroep is prijsgegeven. Dit leerstuk brengt mee dat de geïntimeerde geen incidenteel appel behoeft in te stellen om zijn stellingen en weren in de appelprocedure aan een nieuwe beoordeling in hoger beroep te onderwerpen.(23)

5.13. [Eiseres 1] heeft in eerste aanleg betwist dat het automerk JAGUAR ten tijde van het depot in 1984 als een algemeen bekend merk kan worden aangemerkt, waarbij [eiseres 1] er op wees dat het automerk JAGUAR zich niet op de (voor algemene bekendheid vereiste) overgrote meerderheid van het publiek richtte, maar slechts op het topsegment in de automarkt en het daarvoor in aanmerking komende (beperkte) publiek met hogere inkomens.(24) Niet blijkt dat deze stelling door [eiseres 1] in hoger beroep is prijsgegeven.(25) Het alsnog voor toewijzing vatbaar achten van de door de rechtbank afgewezen vorderingen van Jaguar, gebaseerd op een merkenrechtelijke grondslag, noopte het hof in hoger beroep ertoe dit verweer van [eiseres 1] ambtshalve te onderzoeken voor wat betreft de beoordeling van de toepasselijkheid van art. 2.4, aanhef en onder e BVIE (art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud)), waardoor [eiseres 1] tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 3.6 geen incidentele grief behoefde te richten.

5.14. De klacht mist m.i. evenwel feitelijke grondslag. Ik kan rov. 4.13 niet anders lezen dan dát het hof daarin zijnerzijds de door [eiser] c.s. betwiste algemene bekendheid heeft beoordeeld. Dat het hof daarbij vooral verwijst naar het oordeel van de rechtbank, waarbij het hof zich aansluit, doet daaraan niet af.

Zoals hiervoor onder nr. 5.10 uiteengezet, is het - van de rechtbank overgenomen - oordeel van het hof niet onbegrijpelijk, nu door [eiseres 1] niet is weersproken dat de schoenadvertenties met referenties naar het automerk JAGUAR zich niet slechts tot het beperkte publiek met de hogere inkomens richtten. Een uitdrukkelijker behandeling van het niet prijsgegeven verweer van [eiseres 1] zou derhalve tegenover de overgelegde advertenties niet tot een andere uitkomst hebben geleid. In zoverre mist het onderdeel belang.

5.15. Middel III bestrijdt rov. 4.15-4.16, luidende:

'4.15 Op grond van artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend. Bij deze bepaling is niet doorslaggevend of de inschrijving al dan niet voor soortgelijke waren plaatsvindt. Een dergelijk vereiste is hier niet in te vinden of te lezen. Wel is een vereiste dat sprake kan zijn van verwarring.

4.16 Door [eiseres 1] is in dit verband betoogd dat auto's, de waren waarvoor het algemeen bekende merk Jaguar is ingeschreven, en schoenen, de waren van het depot in 1984, zodanig ver van elkaar verwijderd zijn dat verwarring niet te duchten is. Jaguar heeft deze opvatting bestreden en daarbij onder meer aangegeven dat de 'merchandising' van algemeen bekende automerken reeds in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op gang is gekomen. Zij heeft dit standpunt bij pleidooi in hoger beroep nader met bescheiden onderbouwd (prod. 3). Naar het oordeel van het hof kan verwarring in de zin van deze bepaling ook aan de orde zijn doordat de indruk wordt gewekt dat producten met het later ingeschreven merk afkomstig zijn van ondernemingen die gelieerd zijn met de onderneming die het algemeen

bekende merk voert. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat via een omweg in artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE het vereiste van soortgelijkheid der waren wordt gebracht. Jaguar heeft, in ieder geval in dit hoger beroep, voldoende aannemelijk gemaakt dat (ook) in 1984 het depot van geïntimeerde sub 2 verwarring met haar algemeen bekende automerk kon stichten.'

5.17. Onderdeel (III.)1 klaagt dat het hof een onjuiste maatstaf heeft aangelegd door de vraag of sprake is van verwarring te beoordelen aan de hand van art. 2.4, aanhef en onder e BVIE in plaats van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud), welke bepaling (nog) de eis van soortgelijkheid der waren stelde. Daarnaast wordt geklaagd dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat uit art. 6bis Unieverdrag, waarnaar beide wetsbepalingen verwijzen, niet kan worden opgemaakt dat de inschrijving al dan niet voor soortgelijke waren plaatsvindt.

5.18. Deze laatste (deel)klacht berust op een onjuiste lezing van 's hofs arrest. Met zijn overweging in rov. 4.15 dat het vereiste van soortgelijke waren hier niet te vinden of te lezen is, heeft het hof gedoeld op art. 2.4, aanhef en onder e BVIE en niet, anders dan het middel betoogt, op art. 6bis Unieverdrag.

5.19. Krachtens art. 6bis Unieverdrag is het depot van een merk in een van de Benelux-landen vernietigbaar indien dat merk in het Benelux-gebied algemeen bekend staat als het merk van een ander (een onderdaan van een van de Unielanden, die het merk nog niet heeft gedeponereerd) en het merk voor soortgelijke waren wordt gebruikt. Zoals in nr. 5.4 bleek, is met de inwerkingtreding van art. 16 TRIPs-Verdrag deze bescherming uitgebreid en onder voorwaarden van overeenkomstige toepassing verklaard op niet-soortgelijke waren, maar is het TRIPs-Verdrag krachtens overgangsrecht op deze zaak niet toepasselijk.

Artikel 2.4, aanhef en onder e BVIE schrijft (evenals art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) van oudsher) voor dat geen recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Unieverdrag dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend. In de literatuur en in de (feitelijke) rechtspraak (van vóór het van kracht worden van het TRIPs-Verdrag) is de vraag aan de orde geweest of een merk slechts dan onder de Benelux-bepaling valt indien aan alle voorwaarden die art. 6bis Unieverdrag aan bescherming stelt, is voldaan.(26) Niet alleen de wettekst, maar ook de officiële toelichting van de regeringen(27) bij art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud), geeft hierover geen uitsluitel.

In de rechtspraak is deze vraag verdeeld beantwoord.

5.19.1. Gielen en Wichers Hoeth hebben in 1992 de vraag ontkennend beantwoord: art. 6bis Unieverdrag noemt bekendheid van het merk en soortgelijkheid als afzonderlijke voorwaarden voor de bescherming van algemeen bekende merken; de Benelux-bepaling (zowel de bepaling in het BVIE als die in de BMW (oud)) verwijst naar het Unieverdrag-voorschrift, maar noemt de eis van soortgelijkheid niet. Daaruit leidden deze auteurs af dat de eis van soortgelijkheid niet is meegenomen in art. 2.4 aanhef en onder e BVIE (art. 4 aanhef

en onder 5 BMW (oud)) en ook niet alsnog via een omweg in de verwijzing naar art. 6bis Unieverdrag als vereiste geldt.(28) In hun voetspoor schrijven Hagemans en Folmer dat art. 6bis Unieverdrag in tegenstelling tot de Benelux-bepalingen (vóór het van kracht worden van art. 16 TRIPs-Verdrag) de extra eis stelt dat het verwarringwekkende merk voor gelijke of soortgelijke wordt gebruikt.(29)

5.19.2. Dit standpunt is in 1993 gevolgd door het gerechtshof te Arnhem.(30) Naast een verwijzing naar het werk van Gielen en Wichers Hoeth wees het hof erop dat uit de geschiedenis van art. 6bis Unieverdrag (in het bijzonder de conferentie van Lissabon) blijkt dat een uitbreiding van de bescherming door een meerderheid van de Unielanden is bepleit.(31) Het hof achtte voorts een ruime uitleg (zonder de beperking tot gelijke en soortgelijke waren) het meest in overeenstemming met de tekst en strekking van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud), waarin de bescherming van een algemeen bekend merk voorop staat.

De rechtbank Zutphen(32) had dienovereenkomstig in eerste aanleg overwogen dat zij geen reden had aan te nemen dat de wetgever, die met art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) invulling heeft gegeven aan de art. 6bis Unieverdrag ten grondslag liggende gedachte, bedoeld heeft slechts bescherming te bieden tegen een door een derde verricht depot van een in de Benelux-landen algemeen bekend merk voor gelijke of soortgelijke waren als die welke onder het algemeen bekende merk wordt aangeboden, aangezien die eis niet in het Benelux-equivalent van art. 6bis Unieverdrag is opgenomen.

5.19.3. Het Haagse hof(33) is recenter uitgegaan van een beperkter bescherming in art. 4 aanhef en onder 5 BMW (oud), overeenkomstig het vóór het TRIPs-Verdrag geldende art. 6bis Unieverdrag. Het hof - dat zich er van bewust was dat hierover ook anders is geoordeeld - achtte de minimumbescherming van art. 6bis Unieverdrag en de vrijheid van de Unielanden tot het bieden van een verdergaande bescherming niet doorslaggevend, doch wel het criterium 'verwarring stichten' in de Benelux-bepaling. Dat criterium in art. 4 aanhef en onder 5 BMW (oud) wijst er volgens het hof op dat beoogd is bescherming te bieden tegen depots voor soortgelijke waren. Daarvoor verwees het hof naar het systeem van de BMW (oud), waarin voor bescherming tegen gebruik of een depot voor niet-soortgelijke waren in het algemeen wordt vereist dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dit vereiste komt ook terug in art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag (dat art. 6bis Unieverdrag heeft uitgebreid tot ook depots voor niet-soortgelijke waren), terwijl art. 6bis Unieverdrag, dat slechts bescherming biedt tegen depots voor soortgelijke waren, dit vereiste niet stelt, maar alleen het wekken van verwarring eist. Het hof ging er daarmee ten aanzien van vóór de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag verrichte depots van uit dat slechts het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk voor soortgelijke waren nietig kan worden verklaard.

5.20.1. Beide opvattingen - enerzijds die van het Arnhemse en in deze zaak het Bossche hof, en anderzijds die van het Haagse hof en in deze zaak de rechtbank Breda, rov. 3.10-3.11 - zijn goed verdedigbaar. Er kan ten aanzien van deze rechtsvraag dus niet van een acte clair gesproken kan worden, en jurisprudentie van het BenGH waardoor van acte éclairé gesproken zou kunnen worden, is mij niet bekend.

5.20.2. De m.i. door de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen rechtsvraag is (dus): of art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud), sprekend over een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Verdrag van Parijs, aldus moet worden uitgelegd dat deze BMW-bepaling - in de periode vóór de inwerkingtreding van het TRIPs-verdrag - alleen van toepassing kan zijn in geval van gelijkheid of soortgelijkheid van waren als in het Verdragsartikel bedoeld, of dat aangenomen moet worden dat de BMW-bepaling die eis niet stelt; en bij ontkennende beantwoording, of dan nog enige andere eis geldt.

5.21. Ik teken terzijde nog aan dat het onderwerp mede geregeld is in Merkenrichtlijn 89/104(34), waarvan de implementatietermijn overigens pas verstreek op 31 december 1992. Ik citeer uit art. 4:

'1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

2. Onder "oudere merken" in de zin van lid 1 worden verstaan:

[...]

d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

[...]

4. Elke lidstaat kan bovendien bepalen, dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;(35)'

De Merkenrichtlijn gaat ten aanzien van algemeen bekende merken in de zin van art. 6bis van het

Unieverdrag die in de betrokken lidstaat niet door gebruik aldaar bekend zijn uit van de soortgelijkheidseis. Is het merk bekend door gebruik in de betrokken lidstaat, dan geldt de soortgelijkheidseis niet, maar dan moet dat merk depot- of inschrijvingsprioriteit hebben (en dan geldt vervolgens het criterium(36) van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, zonder geldige reden).

Nu de Merkenrichtlijn op 23 november 1984 (de peildatum in deze procedure) nog (lang) niet was vastgesteld, en geen terugwerkende kracht heeft, zijn vragen aan het Hof van de Justitie van de EG m.i. niet aan de orde. De vraag of niettemin aanleiding wordt gezien tot een in enig opzicht bij de Merkenrichtlijn aansluitende uitleg, staat ter beantwoording aan het Benelux-Gerechtshof.

5.22. Onderdeel (III.)2 klaagt over 's hofs oordeel dat het bestaan van verwarring in de zin van art. 2.4 aanhef en sub e BVIE ook aan de orde kan zijn doordat de indruk wordt gewekt dat producten met het later ingeschreven merk afkomstig zijn van ondernemingen die gelieerd zijn met de onderneming die het algemeen bekend merk voert. Voor zover het hof met die bepaling het oog heeft op art. 4, aanhef en sub 5 BMW (oud), is zijn oordeel rechtens onjuist, omdat deze bepaling het algemene bekende merk enkel beschermt tegen verwarring met het merk van een deposant indien het algemeen bekende merk werd gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren en niet tegen een indruk als door het hof bedoeld, aldus de klacht.

Volgens onderdeel (III.)3 is het door het hof gehanteerde criterium ten aanzien van verwarring in ieder geval rechtens onjuist voor de toepassing van art. 4, aanhef en sub 5 BMW (oud).

Onderdeel (III.)4 klaagt dat 's hofs oordeel, dat Jaguar in ieder geval in dit hoger beroep voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat (ook) in 1984 het depot van Pinocchio verwarring met haar algemeen bekende automerk kon stichten, rechtens onjuist is en/of onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd is. Daartoe wordt aangevoerd dat enerzijds niet duidelijk is aan welk criterium het hof heeft getoetst en anderzijds geheel ongemotiveerd is waarom Jaguar de in 1984 mogelijkterwils te stichten verwarring voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Het enkele feit dat 'merchandising' van algemeen bekende automerken reeds in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op gang is gekomen, kan volgens het onderdeel er niet toe leiden dat op 23 november 1984 kans op verwarring bestond tussen het merk Jaguar voor schoenen van Pinocchio en het automerk JAGUAR.

5.23. Deze onderdelen (III.)2-4 zijn slechts van belang voor zover - na beantwoording door het Benelux-Gerechtshof van de met onderdeel (III.)1 aan de orde gestelde rechtsvraag - onderdeel (III.)1 zou blijken te falen. Bij een zodanige uitkomst - waarop ik overigens niet preludeer - vloeit het falen van de (daarop voortbouwende) onderdelen (III.)2-3 m.i. daaruit voort.

Bij een uitleg van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) (respectievelijk de door het hof genoemde bepaling uit

het BVIE), waardoor onderdeel (III.)1 zou falen, is de verwarring met een algemeen bekend merk het criterium waarop de inschrijving van een merk kan worden geweigerd. Verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk doet zich allicht voor wanneer hetzelfde of bijna hetzelfde merk voor soortgelijke waren wordt ingeschreven en gebruikt. Verwarring met het algemeen bekende merk valt echter niet uit te sluiten wanneer het merk ook wordt gebruikt voor niet-soortgelijke waar. Bij gebruik van het merk voor niet-gelijksoortige waar kan het verwarringsgevaar erin gelegen zijn dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de houder van het algemeen bekende merk 'merchandising' van dat merk heeft opgezet en de merknaam heeft uitgespreid over andere producten, niet-gelijksoortige waar. Wanneer het algemeen bekende merk door een ander dan de merkhouder voor niet-soortgelijke waren wordt gebruikt, kan het publiek ten onrechte in de veronderstelling worden gebracht dat producten met het ingeschreven en/of gebruikte merk afkomstig zijn van een onderneming die in verband met de merchandising of anderszins economisch verbonden zijn aan de onderneming die merkhouder is van het algemeen bekende merk: zgn. 'indirect' verwarringsgevaar. Het concept van het 'indirect' verwarringsgevaar is in de merkenrechtspraak reeds lang aanvaard(37).

Het door het hof gebezigde criterium omtrent 'verwarring stichten' geeft aldus geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

5.24. Ook onderdeel (III.)4 zal in geval van falen van onderdeel (III.)1 m.i. niet kunnen slagen.

De eerste klacht van het onderdeel, over onduidelijkheid omtrent de toegepaste regel faalt, nu uit 's hofs arrest volgt dat het hof het geschil tussen partijen heeft beoordeeld aan de hand van art. 2.4, aanhef en onder e BVIE, zonder de invloed van het TRIPs-Verdrag op art. 6bis Unieverdrag, zoals blijkt uit rov. 4.14. Weliswaar had het hof, aangezien het nietig te verklaren depot uit 1984 stamt, art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) ter hand dienen te nemen, maar art. 2.4, aanhef en onder e BVIE houdt geen materiële wijziging in ten opzichte van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud), zodat het hof bij de beoordeling van het geschil niet van een ander, rechtens onjuist criterium is uitgegaan.

5.25. In de in nr. 5.23 aangegeven hypothese stuit onderdeel (III.)4 vervolgens af op het volgende. Op zichzelf is juist dat Jaguars stelling dat de merchandising van algemeen bekende automerken reeds in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op gang is gekomen en de daarbij behorende productie 3 met betrekking tot verschillende, andere automerken(38), niets zegt over het aldus exploiteren van ook het automerk JAGUAR in die tijd en dus (nog) niet meebrengt dat ook het algemeen bekende automerk JAGUAR aan merchandising deed en het publiek de niet-soortgelijke waren met het merk JAGUAR in verband bracht met het (wel) algemeen bekende automerk JAGUAR. De klacht miskent evenwel dat het hier gaat om een - feitelijk, kennelijk en begrijpelijk - oordeel van het hof dat, gezien het meer algemene verschijnsel, het publiek

niettemin zo'n verband kón leggen, ook waar het producten onder het merk JAGUAR betrof.

5.26. In het licht van 's hofs - bij falen van onderdeel (III.)1 - rechtens juiste oordeel dat verwarring ook aan de orde kan zijn wanneer de indruk wordt gewekt dat de onderneming die producten met het later ingeschreven merknaam op de markt brengt op enigerlei wijze verbonden is met de onderneming die merkhouder is van het algemeen bekende merk ('indirecte' verwarring), is niet onbegrijpelijk dat het hof in rov. 4.16 het betoog van [eiseres 1] dat geen verwarring valt te duchten tussen het automerk JAGUAR en de in 1984 gedeponeerde merknaam voor schoenen, heeft verworpen. Door de merchandising van algemeen bekende merken, bestaat in 's hofs - begrijpelijke - zienswijze kans op verwarring wanneer niet-soortgelijke waren (zoals schoenen) een algemeen bekende merknaam opgeplakt krijgen en het publiek daardoor in de (onterechte) veronderstelling komt te verkeren dat die niet-soortgelijke waren afkomstig zijn van een onderneming die verbonden is aan de onderneming die het algemeen bekende merk voert. Aldus heeft het hof voldoende toereikend gemotiveerd dat Jaguar met haar stelling omtrent de merchandising van algemeen bekende merken voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat ook in 1984 door het depot van Pinocchio kans op - indirecte - verwarring bestond tussen JAGUAR als merk voor schoenen en het algemeen bekende automerk JAGUAR.

5.27. Middel IV bestrijdt rov. 4.19-4.20. Daarin overwoog het hof:

'4.19 Door het depot in 1984 werden geen eenmaal vervallen rechten hersteld. De inschrijving heeft geen terugwerkende kracht en dient bezien te worden als een nieuwe inschrijving. Op het moment van dit depot gold met betrekking tot het algemeen bekende automerk Jaguar de situatie zoals hiervoor onder 4.16 aangeduid. Onder die omstandigheden diende er rekening mee gehouden te worden dat de actieradius van het merk Jaguar inmiddels groter was geworden dan alleen de autobranche. Van degene die dan een merk wil deponeren mag worden verlangd dat hij de registers raadpleegt om te zien of hij dit zonder problemen kan doen. Door Jaguar is bij het pleidooi in hoger beroep (pleitnota punt 16) terecht opgemerkt dat [eiseres 1] in dit verband geen argumenten kan ontlenen aan de uitspraak van het Benelux Gerechtshof van 19 december 1996 (NJ 1997, 623), aangezien de daarin behandelde casus niet vergelijkbaar is met de onderhavige. Kort gezegd komt het hierop neer dat het bestaan van het algemeen bekende merk, ook al is dit bestemd voor andere waren dan waarvoor men zelf een merk wil deponeren, fungeert als waarschuwing die niet te goeder trouw genegeerd kan worden.

4.20 Inmiddels was in 1980 het woord/beeldmerk van Jaguar voor onder meer sportschoenen ingeschreven. Naar het oordeel van het hof is het evident dat de waren waarvoor dit laatste merk is ingeschreven soortgelijk zijn aan die van het depot door geïntimeerde sub 2 in 1984. Bij onderzoek in het register zou duidelijk ge-

worden zijn dat dit laatste depot niet zonder meer vrijelijk kon geschieden.'

5.28. Onderdeel (IV.)1 klaagt over 's hofs overweging in rov. 4.19, dat JAGUAR in 1984 een algemeen bekend (auto)merk was en dat met betrekking hiertoe de situatie gold zoals in rov. 4.16 aangeduid. Deze klacht bouwt voort op de eerdere middelen en dient het lot daarvan te delen. Dat geldt ook voor de klacht over 's hofs overweging dat 'onder die omstandigheden' er rekening mee diende te worden gehouden dat de actieradius van het merk JAGUAR groter was geworden dan alleen de autobranche: de relevantie van deze overweging hangt af van het lot van onderdeel (III.)1, en voor het overige verwijs ik naar hetgeen ik over de onderdelen (III.)2-4 heb opgemerkt.

5.29. Onderdeel (IV.)2 valt 's hofs overweging aan dat van degene die een merk wil deponeren verlangd mag worden dat hij de registers raadpleegt om te zien of hij dit probleemloos kan doen. Hiermee zou het hof misskennen dat Pinocchio voorgebruiker was vóór het depot van Jaguar in 1980; en voorts dat de bescherming van een algemeen bekend merk juist gegrond is op het gebruik dat ervan wordt gemaakt en niet op hetgeen uit het merkenregister is af te leiden.

5.30. Volgens de s.t. in cassatie namens Jaguar (nr. 53 e.v.) zou de klacht omtrent miskennen dat Pinocchio voorgebruiker was, afstuiten op de in cassatie niet bestreden eerste twee volzinnen van rov. 4.19 van 's hofs arrest, waarin het hof heeft overwogen dat door het depot in 1984 geen eenmaal vervallen rechten (ontleend aan het gebruik en depot van [A]) werden hersteld en de inschrijving in 1984 door Pinocchio mitsdien als een nieuwe inschrijving dient te worden beschouwd.

Zo eenvoudig is het echter niet. Ook al werden geen vervallen rechten hersteld, en ook al moet gesproken worden van een nieuwe inschrijving, dat doet er niet aan af dat er bij [eiser] c.s. wel degelijk sprake was van voorgebruik (aan de nieuwe inschrijving van 1984 voorafgaand gebruik). Juist bij de beoordeling of het depot, leidend tot de nieuwe inschrijving, moet worden aangemerkt als 'te kwader trouw verricht', speelt dit gegeven - waarop [eiser] c.s. zich hebben beroepen⁽³⁹⁾ en waarop het onderdeel doelt - wel degelijk een rol. Dit blijkt met name uit BenGH 19 december 1996 (Triomino)⁽⁴⁰⁾, waarin het BenGH voor recht verklaarde:

'25. Van degene die in het Beneluxgebied te goeder trouw een teken in gebruik heeft genomen kan in de regel niet worden gevegd dat hij nadien het Benelux-Register raadpleegt om na te gaan of inmiddels een derde een met dat teken overeenstemmend merk heeft gedeponeerd.'

Nu het hof in rov. 4.18 had geoordeeld dat het 'bij de kwestie van de kwade trouw gaat om eventuele kwade trouw bij [eiseres 1] in 1984 en niet om het gebruik en het depot van [A] BV van wie in 1982 het later, op 22 november 1983, vervallen schoenenmerk Jaguar was gekocht' - waartegen geen incidentele cassatieklacht is aangevoerd - moet tevens uitgegaan worden van voorgebruik te goeder trouw van [eiseres 1] in de bovenbedoelde, door het Benelux-Gerechtshof aangegeven zin.

5.31. Het onderdeel merkt verder terecht op dat een algemeen bekend merk zijn bescherming in de regel niet ontleent aan de inschrijving in het merkenregister, maar juist aan de feitelijke bekendheid van het merk in een Unieland (krachtens art. 6bis Unieverdrag) of in een van de Benelux-landen (krachtens art. 2.4, aanhef en onder e BVIE (art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud)), voordat het merk in dat land ook in de registers is ingeschreven. 's Hofs oordeel dat degene die een merk wil deponeren eerst de registers dient te raadplegen om te zien of hij dit in verband met het bestaan van een algemeen bekend merk zonder problemen kan doen, strookt dus óók niet met het uitzonderlijke beschermingsregime van een algemeen bekend merk, gegrond op de algemene bekendheid en (juist) niet op de merkinschrijving.

5.32. Onderdeel (IV.)2 is m.i. derhalve terecht voorgedragen, te meer - zoals in de aanhef van middel IV gevraagd - gelezen in 'onderling verband en samenhang' met onderdeel (IV.)5. Bij de bespreking van onderdeel (IV.)5 kom ik hierop nog terug.

5.33. Onderdeel (IV.)3 bestrijdt 's hofs oordeel dat het bestaan van het algemeen bekende merk, ook al is dit bestemd voor andere waren dan waarvoor een merk gedeponeerd wordt, fungeert als waarschuwing die niet te goeder trouw kan worden genegeerd. Geklaagd wordt dat het hof heeft miskend dat JAGUAR volgens het hof een algemeen bekend automerk is en dat art. 6bis Unieverdrag de bescherming daarvan beperkt tot gelijke en soortgelijke waren.

Het onderdeel bouwt geheel voort op eerdere klachten, en deelt het lot daarvan.

5.34. Volgens onderdeel (IV.)4 heeft het hof in rov. 4.20 miskend dat het in 1980 ingeschreven woord/beeldmerk van Jaguar voor onder meer sportshoenen in 1983, vóór de datum van het depot door Pinocchio in 1984, door niet-gebruik was vervallen. Rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk is 's hofs overweging dat bij onderzoek in het register duidelijk zou zijn geworden dat het depot in 1984 niet zonder meer vrijelijk kon geschieden, omdat uit het register niet kon blijken dat van het in 1980 gedeponeerde merk niet daadwerkelijk gebruik was gemaakt.

5.35. Bij gegrondbevinding van onderdelen (IV.)2 en 3 mist [eiseres 1] bij deze klacht belang.

Indien die onderdelen zouden falen, faalt ook onderdeel (IV.)4. Ik licht dit als volgt toe.

5.35.1. 's Hofs oordeel in rov. 4.20 dient - bij falen van onderdelen (IV.)2 en 3 - te worden verstaan in vervolg op zijn rov. 4.16 en 4.19 in verband met de merchandising van algemeen bekende merken en de daardoor mogelijk te stichten verwarring. Het algemeen bekende merk fungeert als waarschuwing dat het algemeen bekende merk als gevolg van de merchandising van dat merk in de registers kan staan ingeschreven voor andere waren dan de waar van het algemeen bekende merk. Dit brengt met zich dat degene die een merk wil deponeren, dat bestemd is voor niet-soortgelijke waar, de registers dient te raadplegen om te bezien of de inschrijving van het merk niet tot verwarring kan leiden omtrent de herkomst van die waar. Het onderzoek in de

registers klemt - in 's hofs gedachtegang - temeer, nu in 1980 het woord/beeldmerk JAGUAR reeds voor gelijksoortige waar, sportschoenen, was ingeschreven. Door raadpleging van de registers zou duidelijk zijn dat het in 1984 te deponeren merk door Pinocchio verwarring zou stichten met het algemeen bekende merk JAGUAR en het reeds in 1980 ingeschreven woord/beeldmerk JAGUAR.

5.35.2 Het onderdeel voert tegen deze gedachtegang van het hof aan dat uit de registers niet blijkt dat van het in 1980 gedeponeerde merk geen gebruik was gemaakt en dat het beeld/woordmerk JAGUAR voor sportschoenen ingevolge art. 5 aanhef en onder 3 BMW (oud) was vervallen. In mijn hier neergelegde, subsidiaire optiek zou het onderdeel niettemin falen omdat het niet-gebruik van het woord/beeldmerk JAGUAR voor sportschoenen uit 1980 onverlet laat dat het hof het in 1984 verrichte depot als verwarringwekkend met het algemeen bekende automerk JAGUAR kon aanmerken.

5.36. Onderdeel (IV.)5 klaagt dat het hof heeft miskend dat de vraag of een depot te kwader trouw is geschied als bedoeld in art. 4, aanhef en onder 6 BMW (oud) moet worden beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het geval en dat het hof ten onrechte niet in zijn beoordeling heeft betrokken de volgende stellingen van [eiseres 1], althans zijn oordeel dat het depot van Pinocchio in 1984 als een depot te kwader trouw moet worden aangemerkt, niet voldoende heeft gemotiveerd in het licht van de stellingen:

- dat [eiseres 1] vóór medio jaren '90 nooit eerder geconfronteerd is met op de markt gebrachte Jaguarschoenen van Jaguar;
- dat [eiseres 1] het woordmerk JAGUAR voor onder meer schoenen heeft overgenomen uit het faillissement van [A], welk merk was gedeponeerd bij het BMB per 22 november 1971 en geregistreerd op 17 december 1973, met aangetekend voorgebruik vanaf 1953;
- dat het woordmerk per abuis in 1983 niet tijdig is verlengd en [eiseres 1], nadat zij hiervan op de hoogte was gebracht, op 23 november 1984 een nieuw depot heeft verricht;
- dat [eiseres 1] respectievelijk haar rechtsvoorgangster [A] al sinds 1953 schoenen op de markt brengt onder het merk JAGUAR, toen merchandising van merken nog niet gebruikelijk was;
- dat vele andere ondernemingen ook producten op de markt brengen onder dezelfde merknaam JAGUAR, waarbij [eiseres 1] verschillende voorbeelden heeft aangedragen;
- dat Jaguar nooit tegen het handelen van [eiseres 1] of haar rechtsvoorgangster heeft geprotesteerd, niet in de jaren '50, noch in de jaren '70 of '80, maar pas nadat Jaguar in 1996 daadwerkelijk zelf schoenen op de markt is gaan brengen.

5.37. In nr. 5.32 gaf ik al aan dat ik dit onderdeel (IV.)5 nauw verbonden acht met onderdeel (IV.)2: de vraag of goede/kwade trouw van [eiseres 1] afhangt van het niet raadplegen van het Benelux-merkenregister voor het nieuwe depot van 1984. De in onderdeel (IV.)5 aangegeven stellingen geven even zo vele (extra) argumenten voor het slagen van onderdeel (IV.)2.

Ik onderschrijf de stelling in het onderdeel dat de vraag of een depot te kwader trouw is geschied in de zin van art. 4, aanhef en onder 6 BMW (oud) beoordeeld moet worden op basis van alle omstandigheden van het geval.

Dat klemt temeer omdat:

(i) het hier weliswaar niet gaat om één van de twee in art. 4, onder 6, a en b (oud) BMW (thans art. 2.4, onder f, 1 en 2 BVIE) uitgeschreven gevallen, maar om de 'onbenoemde' kwade-trouw-grond in deze bepalingen, waarbij echter van de benoemde gevallen wél een (negatieve) reflexwerking uitgaat(41), en

(ii) niet vergeten moet worden dat het hier - in meer dan één opzicht - gaat om 'uitzonderingsrecht'. Ten eerste moet gelden dat het Benelux-merkenrecht naar de hoofdregel slechts (doeltreffend(42)) geregistreerde merken beschermt, zodat algemeen bekende merken slechts uitzonderingsgewijs mogen profiteren van bescherming zonder (doeltreffende(43)) registratie. Ten tweede moet gelden dat - ingevolge dit registratiestelsel - kwade trouw bij een depot/registratie slechts bij uitzondering aangenomen dient te worden; goede trouw wordt immers voorondersteld.

5.38. Middel V(44) bevat de klacht dat het hof het verweer van [eiseres 1] met betrekking tot misbruik van bevoegdheid, althans rechtsverwerking van de zijde van Jaguar ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van het op 23 november 1984 door Pinocchio verrichte depot, zonder kenbare motivering heeft gepasseerd.

5.39. Of [eiseres 1] belang heeft bij dit middel, hangt af van het slagen van haar eerdere middelen. Indien het slagen daarvan meebrengt dat de vorderingen van Jaguar moeten worden afgewezen, heeft [eiseres 1] bij middel V geen belang.

Voor het geval dat de Hoge Raad - ook na beantwoording door het Benelux-Gerechtshof van de in nr. 5.20.2 bedoelde prejudiciële vraag - niet op basis van de middelen I-IV ten principale recht kan doen, merk ik over onderdeel V het volgende op.

5.40. Wat rechtsverwerking betreft, bestaat in het Benelux-merkenrecht sinds 1996 een op de Merkenrichtlijn gebaseerde regeling in art. 2.24 en 2.29 BVIE (art. 14bis BMW (oud)). Deze regeling houdt in dat de merkhouders die het gebruik van een later ingeschreven merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, niet meer de nietigheid van het jongere merk kan inroepen en zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het merk. Bewust gedogen betekent dat de merkhouders het gebruik van het merk gedurende vijf jaar heeft gekend en niet (op serieus en krachtige wijze) tegen de merkinbreuk is opgetreden. Een beroep op rechtsverwerking wordt niet aangenomen wanneer het depot te kwader trouw is verricht.(45)

5.41. Op de naar aanleiding van de Merkenrichtlijn ingevoerde regeling kon volgens de Hoge Raad - in een arrest, gewezen vóór die invoering - niet worden geanticipeerd, omdat de bepaling van art. 14bis BMW (oud) een scherpe regel omtrent rechtsverwerking in het merkenrecht introduceerde, die het geldende recht dusdanig wijzigde dat de rechtszekerheid zich tegen toepassing

van die regeling in oude gevallen verzet.(46) Voor gevallen daterend van vóór de totstandkoming van de Merkenrichtlijn moest (en moet m.i. nog steeds) voor een beroep op rechtsverwerking worden teruggegrepen op het gemene recht.

5.42. Een beroep op rechtsverwerking van de merkhouder door de door hem aangesproken inbreukmaker werd in de rechtspraak (ondanks enige kritiek in de literatuur) niet snel aanvaard(47). Naar Nederlands recht wordt daarvoor nodig geacht dat de rechthebbende door zijn doen of nalaten bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij zijn rechten niet meer geldend zal maken. Vaste rechtspraak is dat louter stilzitten niet voldoende is voor een beroep op rechtsverwerking, maar dat daarvoor andere omstandigheden moeten worden aangevoerd, die zich overigens ook kunnen voordoen vóórdat reeds lange tijd is verstreken. Rechtsverwerking - of misbruik van recht - kan voorts worden aangenomen in de situatie waarin de aangesproken partij onredelijk/onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad als het recht alsnog geldend zou kunnen worden gemaakt.(48)

5.43. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat een te kwader verricht depot een beroep op rechtsverwerking afsnijdt. (49) Het hof, dat in rov. 4.21 tot de slotsom kwam dat het depot in 1984 te kwader trouw is geschied, behoeft in zijn optiek dan ook niet meer toe te komen aan [eiseres 1]s beroep op rechtsverwerking.

Bij de bespreking van middel IV is evenwel gebleken dat naar mijn mening 's hofs daar aangevochten oordeel over kwade trouw bij het depot van 1984 geen stand kan houden.

5.44. Tegen deze achtergrond acht ik onderdeel V - met de daarin aangegeven essentiële stellingen, waarop het hof niet gerepsondeerd heeft - gegrond, aangenomen dat (zoals eerder aangegeven) [eiseres 1] bij deze klacht nog belang heeft.

6. Conclusie

Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad:

- het beroep van eisers tot cassatie nrs. 3-6 niet-ontvankelijk verklaart;

- ten aanzien van het beroep van eisers tot cassatie 1 en 2, alvorens verder te beslissen, het Benelux-Gerechtshof zal verzoeken over de in nr. 5.20.2 van deze conclusie bedoelde vraag van uitleg van Benelux merkenrecht uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G

1 Zie rov. 4.7 van 's hofs arrest van 13 maart 2007. Tegen de door de rechtbank vastgestelde feiten heeft Jaguar een vijftal grieven gericht, waarvan naar het oordeel van het hof alleen de eerste tegen rov. 3.1 onder a gegrond is (zie rov. 4.1-4.2 en 4.7 van voornoemd arrest en hierna nr. 2.2).

2 Met vermelding van de inschrijvingsnummers in plaats van de depotnummers, als gevolg van de grondbevinding van grief 1 (zie rov. 4.7 van 's hofs arrest).

3 Zie rov. 4.7 van 's hofs arrest.

4 Zie rov. 4.2 van 's hofs arrest.

5 IER 1996, nr. 45, p. 229.

6 IER 1996, nr. 46, p. 232.

7 LJN AF9358; IER 2003, nr. 59, p. 298.

8 IER 2005, nr. 78, p. 327.

9 LJN BB1886; IER 2007, nr. 62, p. 222.

10 Het bestreden arrest dateert van 13 maart 2007; de cassatiedagvaarding is op 13 juni 2007 uitgebracht.

11 Vgl. Veegens/Korthals Altes/Groen, Cassatie (2005), nrs. 43 en 48.

12 Zie Gielen, 2005 (T&C IE), Eenvormige Beneluxwet op de Merken, Inleidende opmerkingen, aant. 3 (p. 175-176).

13 Zie de transponeringstabel aan het slot van zijn pleitnota d.d. 21 december 2006.

14 G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1968, p. 90; L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet, 1970, p. 57; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr. 504-509; Hagemans/Folmer, 2005, (T&C IE), art. 4 BMW (oud), aant. 6; Ch. Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2007 (hierna: Gielen c.s., Kort begrip 2007), nr. 382 en 450; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, p. 77-78 en 385-388.

15 Rond de jongste eeuwwisseling deed zich een soortgelijk verschijnsel voor: 'domeinnaamkaping'. Vgl. bijv. A. Tsoutsanis, Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw, Sdu Den Haag, 2003.

16 Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr. 506; Hagemans/Folmer, 2005, (T&C IE), art. 4 BMW (oud), aant. 6.

17 Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr. 506-507.

18 Gielen c.s., Kort begrip 2007, nrs. 382 en 450 (met verwijzing naar de rechtspraak).

19 Komen/Verkade, Het nieuwe merkenrecht (1970), nr. 103; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr. 507; Hagemans/Folmer, 2005, (T&C IE), art. 4 BMW (oud), aant. 6.

20 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 232-234 en 385-388.

21 Producties 16, 17 en 21 van Jaguar in eerste aanleg (zie rov. 3.6 van het vonnis van de rechtbank). In het A-dossier kan ik de producties/advertenties niet terugvinden. Mrs. Hoyng en Van Roeyen hebben de betreffende advertenties in hun s.t. ingekopieerd (p. 8-9), waarnaar ik gemakshalve verwijs. Tegen de weergave van die advertenties in de s.t. heeft mr. Van Nispen geen bezwaar gemaakt. Zijn bezwaar onder 'Overige opmerkingen' in de conclusie van repliek betreft slechts het overgelegde artikel achter de s.t. van mrs. Hoyng en Van Roeyen.

22 De afbeeldingen in de advertenties refereren eveneens aan auto's. De stelling in de MvA, p. 5, onder 7, dat de advertenties enkel refereren aan 'autorijden in het algemeen' overtuigt mij, gelet op de tekst van de advertenties, niet.

23 Bakels/Hammerstein/Wesseling-van Gent, Hoger beroep, 2009, nrs. 130 e.v. (i.h.b. nr. 133). Zie ook recent in de rechtspraak HR 10 oktober 2008, R07/112, LJN BD5989, RvdW 2008, 933 en de kernachtige formulering van het leerstuk door A-G Huydecoper in diens conclusie voor die beschikking, onder nr. 6.

24 CvA, nr. 14 en 17.

25 Zie voor een herhaalde betwisting de MvA, nr. 5, p. 4. De weerspreking van grief 13 door [eiseres 1] vormt hier overigens geen duidelijke bevestiging van (zie nr. 48 van de MvA).

26 Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr. 510.

27 Het gemakkelijkst te vinden in L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet, 1970, p. 53, onder 5.

28 Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nrs. 510-511.

29 Hagemans/Folmer, 2005 (T&C IE), art. 4 BMW (oud), aant. 6.

30 Hof Arnhem 23 februari 1993, IER 1993, nr. 40, p. 187 m.nt. Ch. Gielen, BIE 1995, nr. 55, p. 218, rov. 3 (Agio).

31 Het hof verwees naar Y. Saint-Gal, Protection et défense des marques de fabrique de commerce ou de service, 1966. Ik verwijs naar p. E5 en K5 aldaar.

32 Rb. Zutphen 15 oktober 1992, rov. 5.8 en 5.9 (kenbaar uit de publicatie van het hof-arrest in BIE).

33 Hof 's-Gravenhage 13 april 2006, IER 2006, 58, rov. 14-15 (Ipko/Marie Claire).

34 Inmiddels 'gehercodificeerd' in Richtlijn 2008/95/EG, Pb L299/25. De hier besproken bepalingen zijn niet gewijzigd.

35 Lid 4 sub a is (pas) in 1996 in de Benelux-Merkenwet geïmplementeerd in art. 3, lid 2 onder c. Een zodanige nietigheidsgrond werd onder het vóór 1996 geldende Benelux-merkenrecht uitdrukkelijk afgewezen door BenGH 22 mei 1985 (Lux/Lux-Talc), NJ 1985, 770 m.nt. LWH, IER 1985, nr. 39, p. 70, BMM-Bulletin november 1985, p. 6 m.nt. Steinhauer, BIE 1986, nr. 59, p. 231 m.nt. DWFV.

36 Terzijde zij aangetekend dat de uitleg c.q. invulling van dit criterium recentelijk een ferme verscherping - ten detrimente van de merkhouder - heeft ondervonden in HvJ EG 27 november 2008 (C252/07), IER 2009, nr. 7, p. 18 m.nt. A. Kamperman Sanders (Intel/CPM).

37 Ik neem de vrijheid hiertoe te verwijzen naar mijn noot in NJ 1998, 523 onder het bekende Puma/Sabèl-arrest HvJ EG 11 november 1997 (C-251/95; Jur. p. I-6191, zie ook BIE 1998, p. 64 met comm. Van Bunnem op p. 43, IER 1997, p. 220 m.nt. ChG, TVVS 1998/1 p. 27 m.nt. Mok.

In mijn noot (onder 2.2-2.4) heb ik voor de (door mij niet toegejuichte, maar dat doet er hier niet toe) vroege acceptatie het concept 'indirecte verwarring' verwezen naar: HR 15 december 1972, NJ 1973, 124 m.nt. LWH (Spanplank(-v.G.) versus (Hornitex-)-Spanoplan) en naar HR 24 juni 1977, NJ 1978, 83 m.nt. LWH (Monopoly/Anti-Monopoly). Een aanwijzing op BenGH-niveau is nog te vinden in de overwegingen ten aanzien van vraag 3 in de Lux/Lux-Talc-zaak (zie voetnoot 35).

38 In hoger beroep overgelegd, zie (ook) de pleitnotities zijdens Jaguar, nr. 5.

39 Pleitnota mr. Van der Kolk namens [eiser] c.s. in prima, blz. 3 bovenaan, waarnaar het onderdeel verwijst.

40 NJ 1997, 623 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 43, p. 215 (224). De in de vorige voetnoot genoemde pleitnota verwees mede naar dit arrest. Zie over het arrest inmiddels ook Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw (diss. 2005), p. 104-106 en Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 248-251.

41 Vgl. in deze zin Tsoutsanis, a.w. (diss. 2005), hst. 9, i.h.b. p.146-149 en (samenvattend) p. 184.

42 In casu was de registratie niet doeltreffend, omdat het Jaguars 'schoenen'-recht ingevolge de inschrijving van 1980 in 1983 wegens non-usus teloor ging.

43 Vgl. vorige voetnoot.

44 In de cassatiedagvaarding is dit onderdeel abusievelijk aangeduid met het nummer IV.

45 Hagemans/Folmer, 2005, (T&C IE), art. 14bis BMW (oud), aant. 2-3; Gielen c.s., Kort begrip 2007, nr. 372; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 428-430.

46 HR 17 december 1993, NJ 1994, 573 m.nt. ChG (Michelin); Hagemans/Folmer, 2005, (T&C IE), art. 14 bis BMW (oud), aant. 5. Anders Hof 's-Hertogenbosch 12 november 1996, IER 1996, nr. 46, p. 232, rov. 5.4.4 (in de eerdere kortgeding-zaak tussen partijen).

47 Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr. 997-998; Gielen, Volgende het rechte oordeel van redene (oratie RUG 1994); zie ook Hagemans/Folmer, 2005, (T&C IE), art. 14bis BMW (oud), aant. 5.

48 Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 431.

49 In Benelux-verband is - m.i. vergelijkbaar - geoordeeld dat de bevoegdheid het verval in te roepen van het merkrecht wegens niet normaal gebruik niet openstaat voor degene die zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk handelen: BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH en HR 5 januari 1990, NJ 1990, 728 m.nt. DWFV (Kim). Zie ook Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr. 999; Gielen c.s., Kort begrip 2007, nr. 372; Hagemans/Folmer, 2005, (T&C IE), art. 14 bis BMW (oud), aant. 1 en 5.