

Benelux Gerechtshof, 24 juni 2010, Van Hilst v Jaguar



v
JAGUAR
en
Benelux inschrijving 410619



MERKENRECHT

Inschrijving van met algemeen bekend merk overeenstemmend teken – artikel 4(5) (oud) BMW

• [Art. 4\(5\) \(oud\) BMW was - voorafgaand aan art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag - niet beperkt tot inschrijvingen voor met het algemeen bekende merk \(soort\)gelijke waren](#)

Vooropgesteld wordt dat de tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) niet de eis vermeldt dat het aangevallen merk wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt. Uit de totstandkomingsgeschiedenis valt voorts af te leiden dat bij de redactie van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) het voorschrift van art. 6bis Verdrag van Parijs in aanmerking is genomen ("Het ontwerp houdt rekening met art. 6bis van het Verdrag van Parijs"), maar daaruit valt niet af te leiden dat daarbij de beperking is overgenomen dat het aangevallen merk voor gelijke of soortgelijke waren moet worden gebruikt. Evenmin blijkt dat de regeringen hebben willen breken met het in Nederland sedert de wijziging van de Merkenwet van 1956 geldende recht, dat nietigverklaring van een merkinschrijving wegens overeenstemming met een ouder bekend merk niet beperkte tot gevallen dat het jongere merk voor dezelfde of soortgelijke waren werd gebruikt als het oudere.

• [Vereist was dat het ingeschreven merk verwarring – waaronder begrepen indirecte verwarring – kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk](#)

Zoals blijkt uit de bewoordingen van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) gold de eis dat het ingeschreven merk verwarring kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk. In dat verband moet worden aangenomen dat de term 'verwarring' aldus moet wor-

den uitgelegd dat het ook de zogeheten 'indirecte verwarring' omvatte, waarvan sprake is wanneer het In aanmerking komende publiek de gerechtigden op het teken en het merk met elkaar verwacht, dan wel meent dat dezen op enigerlei wijze economisch met elkaar verbonden zijn. Bovendien kan er aanleiding bestaan om, ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten, gevaar voor verwarring aan te nemen, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (vgl. voor het latere Europese merkenrecht: [HvJEG 29 september 1998, nr. C-39/97, Jur. 1998, p. I-5507 \(Canon/MGM\)](#)).

Vindplaatsen: BIE 2010, nr. 58, p. 266, m.nt. Steinhauer

Benelux Gerechtshof, 24 juni 2010

(E.J. Numann, L. Mousel, D.H. Beukenhorst, E. Forrier, S. Velu)

ARREST van 24 juni 2010

Inzake

VAN HILST B.v. e.a

tegen

THE JAGUAR COLLECTION LTD

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2009/5 het volgende arrest gewezen.

1. Bij [arrest van 26 juni 2009 heeft de Hoge Raad der Nederlanden](#) in de zaak nr. 07/10594 van Handelsmaatschappij J. van Hilst B.V. c.s. tegen The Jaguar Collection Ltd. c.s., vragen van uitleg gesteld over art. 4, aanhef en onder 5, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) (oud).

Ten aanzien van de feiten

2. Uit het arrest van de Hoge Raad blijken de volgende feiten:

(i) Jaguar c.s. beroepen zich, als rechthebbenden, dan wel als (sub)licentienemers, 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 gedeponereerd 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 gedeponereerd 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 warenklasse 12 is gedeponereerd en onder nummer 410619 is ingeschreven bij het BMB.

(ii) Handelsmaatschappij J. Van Hilst B.V. (hierna: Van Hilst) is een groot- en detailhandel in schoenen. Ceje Beheer is enig aandeelhouder van Van Hilst. Bestuurders van Van Hilst zijn Ceje Beheer en J. van Hilst-van den Berg Beheer. G.J.J. van Hilst is enig aandeelhouder en bestuurder van Ceje Beheer. J. van Hilst-van den Berg Beheer is enig aandeelhouder en bestuurder van Pinocchio Schoenen B.v. (hierna: Pinocchio). Bestuurders van J. van Hilst-van den Berg Beheer zijn J.H. van Hilst en W.M. van Hilst-van den Berg.

(lii) Nadat de geldigheidsduur van een eerdere, aan Pinocchio overgedragen, inschrijving (uit 1971) was verstreken, heeft Pinocchio op 23 november 1984 het merk JAGUAR opnieuw gedeponereerd 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.

(iv) In het najaar van 2002 heeft Van Hilst herenschoenen op de markt gebracht onder de naam 'Jaguar Shoes for Men', met op de binnenzool de tekst: 'JAGUAR @ SHOES FOR MEN'.

(v) Naar aanleiding hiervan heeft Jaguar een kort geding gevoerd tegen Van Hilst. In hoger beroep heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, bij arrest van 22 april 2003, onder meer geoordeeld dat onvoldoende aanneemelijk is geworden dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponereerd, maar dat Jaguar zich wel kan verzetten tegen gebruik van het merk JAGUAR door Van Hilst 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'.

3. In het hoofdgeding vorderen Jaguar c.s. kort gezegd een verbod tegen Van Hilst c.s. 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, alsmede nietigverklaring van het hiervoor in 2 onder (lii) bedoelde merkdepot en de vervallenverklaring van het merk. De rechtbank Breda heeft de vorderingen van Jaguar c.s. in een tussenvonnis grotendeels afgewezen. In hoger beroep heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij [arrest van 13 maart 2007](#) het tussenvonnis van de rechtbank jegens Van Hilst en Pinocchio vernietigd voor zover dit betrekking heeft op de merkenrechtelijke (grondslag voor de) vorderingen van Jaguar c.s.

prejudiciële vragen

4. De Hoge Raad heeft de eisers tot cassatie 3-6 in hun cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard, ten aanzien van Van Hilst en Pinocchio de middelen I en 11 ongegrond geoordeeld en iedere verdere beslissing met betrekking tot middel III aangehouden totdat het Benelux Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vragen:

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?

Ten aanzien van het verloop van het geding

5. Het Hof heeft, overeenkomstig art. 6 lid 5 van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

6. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen. Voor Van Hilst c.s. heeft mr. G.J.J.G. van Nispen, advocaat te Amsterdam, een memorie ingediend. Voor Jaguar c.s. hebben mr. WA Hoyng en mr. G.S.G.M. van Roeyen, advocaten onderscheidenlijk te Amsterdam en 's-Hertogenbosch een memorie ingediend. Vervolgens zijn voor partijen nog antwoordmemories ingediend.

7. De [plaatsvervangend Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer heeft op 12 februari 2010 schriftelijk conclusie](#) genomen. De opvolgend advocaat van Van Hilst c.s., [mr. T. Cohen Jehoram, advocaat te Amsterdam](#), heeft schriftelijk gereageerd op de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal.

Ten aanzien van het recht

Over de eerste vraag

8. Het gaat bij de eerste vraag om uitleg van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), zoals dat luidde ten tijde van het bestreden depot op 23 november 1984, derhalve vóór (a) de uiterste implementatiedatum van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, (b) de wijziging van de BMW die op 1 januari 1996 in werking trad en (c) de inwerkingtreding van het TRIPs-verdrag.

9. De betrokken bepaling luidde destijds als volgt: "*Binnen de in artikel 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door: 1 -4. (...)*"

5. *het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel*

6bis van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;

6. (...)"

10. Ten tijde van de totstandkoming van deze bepaling (in 1962) luidde art. 6bis van het Verdrag van Parijs volgens het Verdrag van Lissabon van 31 oktober 1958:

"De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van Inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken. (...)"

11. Vooropgesteld wordt dat de tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) niet de eis vermeldt dat het aangevallen merk wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt. Uit de totstandkomingsgeschiedenis valt voorts af te leiden dat bij de redactie van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) het voorschrift van art. 6bis Verdrag van Parijs in aanmerking is genomen ("Het ontwerp houdt rekening met art. 6bis van het Verdrag van Parijs"), maar daaruit valt niet af te leiden dat daarbij de beperking is overgenomen dat het aangevallen merk voor gelijke of soortgelijke waren moet worden gebruikt. Evenmin blijkt dat de regeringen hebben willen breken met het in Nederland sedert de wijziging van de Merkenwet van 1956 geldende recht, dat nietigverklaring van een merkinschrijving wegens overeenstemming met een ouder bekend merk niet beperkte tot gevallen dat het jongere merk voor dezelfde of soortgelijke waren werd gebruikt als het oudere.

12. De eerste vraag moet derhalve ontkennend worden beantwoord.

Over de tweede vraag

13. Met zijn tweede vraag, die vanwege de ontkennende beantwoording van de eerste vraag thans aan de orde komt, wenst de Hoge Raad te vernemen of voor de bescherming op de voet van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis Verdrag van Parijs in de in de eerste vraag genoemde periode andere eisen of voorwaarden golden.

14. Zoals blijkt uit de bewoordingen van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) gold de eis dat het ingeschreven merk verwarring kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk. In dat verband moet worden aangenomen dat de term 'verwarring' aldus moet worden uitgelegd dat het ook de zogeheten 'indirecte verwarring' omvatte, waarvan sprake is wanneer het in

aanmerking komende publiek de gerechtigden op het teken en het merk met elkaar verwacht, dan wel meent dat dezen op enigerlei wijze economisch met elkaar verbonden zijn. Bovendien kan er aanleiding bestaan om, ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten, gevaar voor verwarring aan te nemen, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (vgl. voor het latere Europese merkenrecht: [HvJEG 29 september 1998, nr. C-39/97, Jur. 1998, p. I-5507 \(Canon/MGM\)](#)).

15. Uit het voorgaande volgt dat de tweede vraag aldus beantwoord moet worden, dat voor de bescherming op de voet van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis Verdrag van Parijs in de in de eerste vraag genoemde periode de eis gold dat het ingeschreven merk verwarring kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk, waarbij 'verwarring' in de hiervoor in rechtspraak 14 bedoelde zin moet worden opgevat.

Over de derde vraag

16. De derde vraag behoeft geen behandeling.

Ten aanzien van de kosten

17. Het Hof moet volgens art. 13 van het Verdrag de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het hoofdgeding aanhangig is.

18. Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het salaris van de raadslieden begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

19. Gelet op het vorenstaande moeten de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, worden bepaald op €1.500 voor elk van de beide partijen.

recht

Met betrekking tot de eerste vraag:

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

Met betrekking tot de tweede vraag:

21. Voor bescherming op de voet van aanhef en onder 5, BMW (oud) van het algemeen bekende als bedoeld in art. 6bis Verdrag van Parijs geldt de in de eerste aanvraag genoemde periode de eis dat het ingeschreven merk directe of indirecte verwarring kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk. Bij de beoordeling van dit verwarringsgevaar kan de mate van gelijksoortigheid van de waren een rol spelen.

Aldus gewezen door E.J. Numann, president, L. Mousel, eerste vicepresident, D.H. Beukenhorst, E. Forrier, S. Velu, rechters, en C.A. Streefkerk, E. Gérard, A. Fetweis en E. Conzémus, plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter openbare terechtzitting te 's-Gravenhage, op 24 juni 2010 door de heer E.J.

Numann, voornoemd, in aanwezigheid van de heren F-F. Langemeijer, plaatsvervangend advocaat-generaal, en A. van der Niet, hoofdgriffier.

Conclusie van de plaatsvervangend Avocaat-Generaal F.F. Langemeijer

(stuk A 2009/5/6)

1. Handelsmaatschappij J. van Hilst B.V.
2. Pinocchio Schoenen B.V.
3. J.H. van Hilst
4. C.J.J. van Hilst
5. Ceje Beheer B.V.
6. J. van Hilst-van den Berg Beheer B.V.

tegen

1. The Jaguar Collection Ltd.
2. Jaguar Cars Ltd.
3. Jaguar Deutschland GmbH
4. Van Gastel Shoes B.V.
5. Universal Footwear Group B.V.

1. Korte beschrijving van het geschil

1.1. Bij arrest van 26 juni 2009 heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen over de in dat arrest onder 6 geformuleerde vragen van uitleg van de voormalige Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW). Voor de omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, wordt verwezen naar het arrest onder 4.1.

1.2. Op 23 november 1984 heeft Pinocchio het merk JAGUAR bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 404141 gedeponneerd voor de klasse leder en kunstleder producten en voor de warenklassen 18 en 25 voor laarzen, schoenen en pantoffels. In het kort heeft het geschil betrekking op de vraag of dit depot te kwader trouw is geschied. In hoger beroep heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch deze vraag bevestigend beantwoord. Het gerechtshof heeft daarbij aangenomen dat ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 het automerk JAGUAR een algemeen bekend merk was -en nog steeds is -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)2 en het daarin vermelde artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (Unieverdrag).

1.3. In cassatiemiddel III in de procedure bij de Hoge Raad werd geklaagd dat het gerechtshof bij de beantwoording van de vraag of het ingeschreven merk 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 van het Unieverdrag gestelde eis van soortgelijkheid van de waren in acht heeft genomen",

1.4. De Hoge Raad heeft in verband hiermee de volgende vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd:

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 verzet-

ten 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?

- 1.5. De prejudiciële vragen hebben aldus betrekking op de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet in het tijdvak tot 1 januari 1996. De eiseressen onder 1 en 2 en de verweersters onder 1 -5 hebben wederzijds een memorie ingediend, gevolgd door een memorie van antwoord.

2. Inleidende beschouwingen

2.1. De aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde prejudiciële vragen nopen mij ver terug te gaan in de geschiedenis van het merkenrecht. Van belang is allereerst het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de Industriële eigendom. Dit nadien gewijzigde verdrag", ook wel aangeduid als het Unieverdrag, bevatte in artikel 6 een bepaling over gevallen waarin het depot van een fabrieks- of handelsmerk kan worden geweigerd of nietig verklaard.

2.2. Door het verdrag van 's-Gravenhage van 6 november 1925 werd in het Unieverdrag

artikel 6bis ingevoegd, waarin een verplichte grond tot weigering of nietigverklaring was opgenomen". Ik geef de Franse tekst en de (niet-authentieke) Nederlandse vertaling: "Les pays contractants s'engagent a refuser ou a invalider soit d'office si la législation du pays le permet, soit a la requête d l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait fa reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre au d'un genre similaire.

Un délai minimum de 3 ans devra être accorde pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque. Il ne sera pas fixe de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi."

(De verdragsluitende landen verbinden zich om hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van den belanghebbende, te weigeren of nietig te verklaren de inschrijving van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie is of nabootsing, welke verwarring kan wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteit van het land van inschrijving, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van een onderdaan van een ander verdragsluitend land, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Een termijn van ten minste 3 jaar moet worden toegestaan om de doorhaling van deze merken te vorderen. De termijn zal beginnen te lopen van de dagteekening der inschrijving van het merk af.

Er zal geen termijn vastgesteld worden om de doorhaling te vorderen van die merken, welke te kwader trouw zijn ingeschreven.)

2.3. Deze verdragsbepaling hield verband met het volgende. Een uitsluitend recht tot het gebruik van een merk geldt voor het grondgebied van een verdragsstaat. Bovendien gaat het merkenrecht uit van het specialiteitsbeginsel, hetgeen wil zeggen dat het recht op een merk slechts wordt verleend voor een bepaalde categorie van waren (tegenwoordig ook: diensten). Deze twee uitgangspunten maken het mogelijk dat iemand als eerste in een bepaalde verdragsstaat een teken als merk deponereert of in gebruik neemt voor bepaalde waren, hoewel hetzelfde teken in een andere verdragsstaat al als merk is beschermd. Indien het oudere buitenlandse merk in de eerstgenoemde verdragsstaat al algemeen bekend is als merk, kan verwarring ontstaan tussen beide merken. Bovendien kan de houder van het algemeen bekende merk schade lijden, indien het gebruik afbreuk doet aan de reputatie van zijn merk of oneerlijke concurrentie oplevert. Men spreekt in dit verband wel van het "kapen" van een algemeen bekend merk: het snel deponeren van een algemeen bekend teken vóórdat de buitenlandse houder van het algemeen bekende merk daartoe praktisch in de gelegenheid is geweest.

2.4. Om algemeen bekende merken te beschermen maakte de regel van art. 6bis een uitzondering op de hoofdregel in het merkenrecht dat merkenrechtelijke bescherming uitsluitend wordt verkregen op basis van inschrijving of eerste gebruik van het teken in de desbetreffende verdragsstaat. In het verdrag van 's-Gravenhage werd deze uitzondering op de hoofdregel beperkt gehouden. Het eerste lid van deze bepaling vereiste naast elkaar:

- (a) dat het merk in het land van inschrijving algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van een onderdaan van een andere verdragsstaat;
- (b) dat het merk is gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. In de prejudiciële vragen gaat het uitsluitend om het vereiste onder (b).

2.5. Aan het Unieverdrag werd ook artikel 10bis toegevoegd, dat betrekking heeft op oneerlijke concurrentie. Volgens art. 10bis, lid 3 onder 1, behoren de verdragsstaten alle daden te verbieden, welke ook, die verwarring zouden kunnen scheppen, door onverschillig welk middel, ten opzichte van de waren van een concurrent.

2.6. In het verdrag van Londen van 2 juni 1934 zijn art. 6bis en art. 10bis van het Unieverdrag redactioneel gewijzigd op punten die voor dit geschil slechts van ondergeschikt belang zijn.

2.7. Ten tijde van het verdrag van 's-Gravenhage van 1925 gold in Nederland de Merkenwet van 1893, nadien gewijzigd. Deze wet koppelde in artikel 3 het ontstaan van een merk aan het eerste gebruik van het teken in Nederland voor een bepaalde soort van waren. Art. 4 regelde de inschrijving van een merk bij het toenmalige Bureau voor de Industriële eigendom. Art. 9 voorzag in een weigeringsbevoegdheid van het Bureau en in de mogelijkheid voor de inschrijver om de beslissing van het Bureau aan te vechten bij de recht-

bank. Art. 10 beschreef de gevallen waarin de inschrijving kon worden nietigverklaard op verzoek van een belanghebbende of van het Openbaar Ministerie. Het verdrag van '5-Gravenhage van 1925 leidde aanvankelijk niet tot een aanpassing van de Merkenwet. In voorkomend geval kon naar Nederlands nationaal recht de nietigverklaring van een inschrijving worden uitgesproken wegens strijd met de openbare orde of de goede zeden, wanneer het ingeschreven merk misleidend was voor het publiek",

2.8. Bij wet van 21 november 1956, Stb. 681, is artikel 4 van de Merkenwet vervangen en is artikel 4bis ingevoegd. In art. 4bis, derde lid onder b, Merkenwet kwam te staan dat het Bureau voor de industriële eigendom tegen de inschrijving bezwaar kan maken indien het merk "zodanig overeenstemt met een merk, dat ten name van een ander is ingeschreven of waarvan een ander eerder inschrijving heeft verzocht of dat in Nederland bekend staat als merk van een ander, ofwel met eens anders handelsnaam, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan".

2.9. Aan de memorie van toelichting is het volgende ontleend:

Art. 10 in verbinding met art. 4 Merkenwet (oud). Dit is bij wet van 21 november 1956, Stb. 681 met zoveel woorden vastgelegd in art. 4bis, eerste lid onder a, Merkenwet. Zie de MvT, Kamerstukken II 1954/55, 3891, nr. 3, blz. 8 en de aldaar genoemde jurisprudentie, waaraan nog te voegen: Rb. '5-Gravenhage 19 januari 1932, De Industriële Eigendom 1932, blz. 97 en Hof 's-Gravenhage 19 maart 1952, BIE 1952 nr. 83. "(...) De bedoeling van de onderhavige bepaling is te voorkomen, dat een merk wordt ingeschreven, waarvan het gebruik bij het publiek verwarring kan doen ontstaan, doordat het geheel of gedeeltelijk overeenstemt met een reeds ingeschreven merk. Of een dergelijke kans op verwarring aanwezig is, hangt echter tegelijkertijd af van de mate, waarin twee merken overeenstemmen en van de soort van waren, tot onderscheiding waarvan zij dienen. Het gevaar voor verwarring zal, wanneer die waren niet tot dezelfde categorie behoren, eerst bij een zeer grote gelijkenis der merken aanwezig zijn, terwijl bij geheel gelijke waren verwarring reeds zal zijn te duchten bij een minder grote gelijkenis der merken. Ook andere omstandigheden, zoals de aard van het publiek, dat de waren pleegt te kopen, spelen hierbij een rol. In dit verband moge ook worden gewezen op artikel 10bis, onder 3, van het Unieverdrag, het welk bepaalt, dat verboden moeten worden "tous faits que conques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent". Naar de mening van de ondergetekenden is het daarom gewenst verband te leggen tussen de overeenstemming der merken en demogelijkheid van verwarring. Het Bureau en de rechter, die zich in beroep over de toelaatbaarheid van de inschrijving moet uitspreken, zullen dan in ieder concreet geval hebben te beoordelen, of bij twee merken verwarring van het publiek te duchten is.(...) In het derde lid van het nieuwe artikel 4bis is aan het vorenstaande te-

gemoet gekomen. Dit punt geeft nog een uitbreiding, in deze zin, dat de weigering ook nog kan geschieden, ingeval verwarring dreigt, doordat overeenstemming bestaat met een merk, dat binnen het Rijk in Europa bekendstaat als dat van een ander. Dit brengt mede, dat het Bureau ook inschrijving zal kunnen weigeren, wanneer gevaar dreigt van verwarring met een zodanig merk, ook al is dit niet ingeschreven."

2.10. Het eerste gedeelte van de zo-even aangehaalde toelichting heeft aanleiding gegeven tot debat in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Van dat debat vermeld ik hier slechts het argument van de regering, dat de 'overeenstemming in hoofdzaak' en de 'gelijksoortigheid van waren' niet als naast elkaar staande, doch als onderling te verbinden criteria worden beschouwd". Kortom, het Nederlandse nationale merkenrecht stelde niet uitdrukkelijk de eis dat het algemeen bekende merk betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren, zoals deze eis wel is opgenomen in art. 6bis van het Unieverdrag. Het antwoord op de vraag of het algemeen bekende merk betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren werd in Nederland beschouwd als een omstandigheid die van belang is bij de beantwoording van de vraag of gevaar voor verwarring met het merk van een ander dreigt. In paragraaf 3 kern ik hierop terug.

2.11. De wet van 21 november 1956 bracht ook verandering in artikel 10 van de Merkenwet. In dat artikel werd bepaald dat indien een merk:

a. geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een merk, waarop een ander voor dezelfde soort van waren recht heeft krachtens artikel 3, dan wel b. zodanig overeenstemt met een merk, waarop een ander recht heeft krachtens artikel 3 of dat in Nederland bekend staat als merk van een ander, ofwel met eens anders handelsnaam, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, die ander aan de rechtbank te 's-Gravenhage kan verzoeken de inschrijving nietig te verklaren.

2.12. In België gold toen de wet van 1 april 1879 op de fabrieks- en handelsmerken, nadien gewijzigd. In Luxemburg gold de wet van 28 maart 1883 op de fabrieks- en handelsmerken, nadien gewijzigd. Voor de verschillen tussen de drie nationale rechtsstelsels wordt verwezen naar het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen op de BMW (algemeen deel onder 3). A. Braun vermeldt onder meer dat het Belgische recht, bij ontbreken van een inschrijvingsprocedure, geen bijzondere bepaling kende ter bescherming van algemeen bekende merken 11.

2.13. In de diplomatieke conferentie, die leidde tot het verdrag van Lissabon van 31 oktober 1958 tot wijziging van het Unieverdrag", is gesproken over mogelijkheden om de bescherming van algemeen bekende merken uit te breiden. Art. 6bis kwam uiteindelijk te luiden als volgt: "Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser à la invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique au de commerce qui constitue la

reproduction, imitation au la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques au similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue au une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque. Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée. Il ne sera pas fixe de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées au utilisées de mauvaise foi."

In de (niet-authentieke) Nederlandse vertaling:

De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmee kan verwekken. Een termijn van ten minste vijf jaar te rekenen van de datum van inschrijving zal moeten worden toegestaan om de doorhaling van een zodanig merk te vorderen. De landen der Unie hebben de bevoegdheid te voorzien in een termijn, binnen welke een verbod van gebruik kan worden gevorderd. Er zal geen termijn worden vastgesteld om de doorhaling of het verbod van gebruik te vorderen van die merken, welke te kwader trouw zijn ingeschreven of worden gebruikt.

2.14. Tijdens de conferentie werd onder meer een voorstel van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle besproken om de bescherming van het beroemde merk (marque de haute renommée) te doen uitstrekken over waren die niet gelijk of soortgelijk zijn. Tijdens de conferentie werd onderscheid gemaakt tussen merken die in een verdragsstaat 'algemeen bekend' zijn (art. 6bis) en marques de haute renommée (beroemde merken). Het verschil tussen beide werd aldus omschreven":

"La marque notoire touche les marques qui sont utilisées pour des produits identiques ou similaires; elle doit être utilisée dans le pays de l'enregistrement.", respectievelijk: "La marque de haute renommée touche les marques qui sont utilisées pour des produits qui ne sont ni identiques ni similaires; elle doit pas nécessairement être utilisée dans le pays de l'enregistrement."

2.15. Ofschoon het voorstel werd ondersteund door de Nederlandse en tot op zekere hoogte door de Belgische

delegatie, werd een uitbreiding in art. 6bis voor marques de haute renommée niet aanvaard". Wel bleek overeenstemming te bereiken over een aanpassing van art. 10bis, het verbod van oneerlijke concurrentie. Daartoe werd het verwarringsgevaar in art. 10bis, derde lid, van het Unieverdrag aangescherpt door de volgende toevoeging: "Notamment devront être interdits:

1 (...)

2 (...)

3. les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, Le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises."

2.16. Tegen deze achtergrond is in 1962 de Eenvormige Beneluxwet op de merken tot stand gebracht. Art. 4 van de Eenvormige Beneluxwet bepaalde, voor zover van belang voor dit geschil:

"Binnen de in artikel 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

1-4. (...)

5. het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;

6. (...)"

en in de Franse tekst: "Dans les limites de l'article 14, n'est pas attributif du droit à la marque:

1-4 (...)

5. le dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, et appartenant à un tiers qui n'est pas consentant.

6. (...)"

Art. 14.B onder 2 opende de mogelijkheid dat een belanghebbende op deze grond de nietigheid van het depot inroept.

2.17. De Gemeenschappelijke Toelichting houdt hieromtrent slechts het volgende in:

"Het ontwerp houdt rekening met art. 6bis van het Verdrag van Parijs; dit artikel houdt in, dat onder de daarin opgenomen voorwaarden een merk, dat in een der bij het Verdrag aangesloten landen beschermd is, terwijl het in een ander van deze landen niet beschermd is, maar aldaar algemene bekendheid geniet, desalniettemin in de weg kan staan aan het ontstaan van een recht op een merk, dat daar te lande verwarring zou kunnen scheppen met het algemeen bekende merk."

2.18. Tijdens de parlementaire behandeling van de voorgestelde goedkeuringswet in Nederland is de uitleg van deze bepaling in de BMW geen voorwerp geweest van een hierop gericht debat". Voor zover ik kan overzien, is dat niet anders geweest in België en in Luxemburg".

2.19. De wijzigingen van het Unieverdrag ingevolge het verdrag van Stockholm van 1967 hebben geen betrekking op punten die rechtstreeks van belang zijn voor dit geschil.

2.20. De eenvormige Benelux-wet is in werking getreden op 1 januari 1971. L. Wichers Hoeth heeft als eerste de - in dit geding niet aan de orde gestelde -

vraag besproken, of op art. 4, aanhef en onder 5, BMW in verbinding met art. 6bis van het Unieverdrag een beroep kan worden gedaan in zuivere Benelux-verhoudingen. In dat verband merkte hij op dat de verwijzing in art. 4, onder 5, BMW naar art. 6bis van het Unieverdrag slechts aangeeft wat onder een 'algemeen bekend merk' moet worden verstaan, maar niet de betekenis heeft het gehele voorschrift van artikel 6bis in de eenvormige wet te incorporeren". Hij leidde hieruit af dat de eis van gelijksoortigheid niet wordt gesteld in art. 4, onder 5, BMW. Hetzelfde standpunt werd ingenomen in Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht: anders dan art. 6bis Unieverdrag, stelt artikel 4, onder 5, BMW niet de eis dat het om dezelfde of soortgelijke waren gaat. Als bijkomend argument voerden deze auteurs aan dat art. 6bis dit niet van de verdragsstaten eist. Zij bedoelden hiermee kennelijk dat het de verdragsstaten vrij staat, aan een algemeen bekend merk verder gaande bescherming te bieden dan het Unieverdrag voorschrijft. Verder noteer ik dat Van Nieuwenhoven Helbach heeft opgemerkt dat de algemene bekendheid van een buitenlands merk in een van de Benelux-landen niet het gevolg behoeft te zijn van het gebruik van dat merk: art. 4, onder 5, BMW stelt geen eisen ten aanzien van de oorzaak van de bekendheid. De algemene bekendheid kan bijvoorbeeld zijn teweeggebracht door reclame in buitenlandse tijdschriften of buitenlandse televisie-uitzendingen".

2.21. Gotzen heeft daarentegen verdedigd -op grond van de verwijzing in art. 4, onder 5, BMW naar artikel 6bis van het Unieverdrag -dat de kans op verwarring met een ouder algemeen bekend merk van een ander alleen dan tot ontoelaatbaarheid van het jongere merk leidt indien het is gedeponeerd voor gelijksoortige waren".

2.22. Over deze rechtsvraag is nog geen beslissing genomen door het Benelux-Gerechtshof. In de nationale rechtspraak na de inwerkingtreding van de Eenvormige Beneluxwet is het vraagstuk wei enkele malen aan de orde geweest. De rechtbank van Koophandel te Brussel heeft op 27 januari 1992 het automerk FERRARI aangemerkt als een 'algemeen bekend merk' in de zin van art. 4, onder 5, BMW. Deze rechtbank achtte gevaar voor verwarring aanwezig bij gebruik van dit automerk voor dranken" en stelde niet de eis dat het merk werd gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren. In gelijke zin oordeelde het gerechtshof te Arnhem op 23 februari 199326 . Het hof stelde vast dat de beperking tot gelijke en soortgelijke waren in art. 6bis van het Unieverdrag niet is overgenomen in art. 4, onder 5, BMW. Het hof wees erop dat tijdens de conferentie te Lissabon door een meerderheid van de deelnemende landen een uitbreiding is bepleit; dat bekendheid en soortgelijkheid in art. 6bis Unieverdrag afzonderlijk als voorwaarden worden genoemd, anders dan in art. 4, onder 5, BMW; dat "naar huidige opvattingen" een ruime uitleg het meest in overeenstemming is met de tekst en de strekking van art. 4, onder 5, BMW, "waarin de bescherming van een algemeen merk voorop staat". Het hof beschrijft helaas niet waarop die "huidige opvattingen" zijn gebaseerd. Ik waag te veronderstellen, dat het

hof hierbij het oog heeft gehad op de wijziging in de opvattingen over de functie van een merk; zie alinea 3.5 hierna.

2.23. Er zijn nog enkele ontwikkelingen te melden na de datum van het omstreden depot. In art. 4 van de Eerste Merkenrichtlijn zijn regels opgenomen over de weigering van inschrijving of nietig verklaring van een merk", Zij luiden, voor zover hier van belang:

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

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 waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

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. In de considerans van deze richtlijn wordt benadrukt dat de bepalingen van de richtlijn volledig moeten stroken met die van het Unieverdrag". Ingevolge het tweede lid van art. 4 wordt onder 'oudere merken' in de zin van lid 1 verstaan:

"a. -c. (...)

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 Lid-Staat algemeen bekend zijn in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag."

2.24. Het vierde lid van art. 4 Eerste Merkenrichtlijn bood de Lid-Staten de mogelijkheid een verder gaande merkbescherming in de nationale wetgeving op te nemen:

"4. Elke Lid-Staat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voorzover: a-f (oo.)

g. het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvraag en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvraag door de aanvrager te kwader trouw is gedaan."

2.25. De Eenvormige Beneluxwet is aan deze richtlijn aangepast. Door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is voor recht verklaard dat het criterium 'gevaar voor verwarring inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk', als bedoeld in art. 4, lid 1 onder b, van deze richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren".

2.26. In het TRIPs-Verdrag (1994) is in verschillende opzichten een verder gaande bescherming van algemeen bekende merken tot stand gebracht. Art. 16 lid 2 TRIPs-Verdrag bepaalt:

"Artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op diensten. Bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, wordt rekening gehouden met de bekendheid van het han-

delsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat Lid verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het handelsmerk."

De bescherming is hiermee uitgebreid tot dienstmerken. Ook is hiermee een ruimere uitleg gegeven aan het begrip 'algemeen bekend'. Een derde uitbreiding van de bescherming van het 'algemeen bekende merk' volgt uit het derde lid van art. 16:

"Artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor een handelsmerk is ingeschreven, mits dat gebruik van dat handelsmerk met betrekking tot die waren of diensten zou duiden op een verband tussen die waren of diensten en de houder van het ingeschreven handelsmerk en mits de belangen van de houder van het ingeschreven handelsmerk vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad."

2.27. In het arrest van de Hoge Raad is vastgesteld dat art. 16 TRIPs-Verdrag in deze zaak toepassing mist. Het TRIPs-Verdrag is in Nederland in werking getreden op 1 januari 1996. Het gaat in dit geding om een merkdepot van 23 november 1984.

2.28. Volledigheidshalve vermeld ik nog de latere aanbevelingen inzake de bescherming van bekende merken",

2.29. Op 13 april 2006 oordeelde het gerechtshof te 's-Gravenhage in een geschil dat evenals het onderhavige geschil -op grond van het overgangsrecht nog niet werd beheerst door art. 16 TRIPs-Verdrag. Uitdrukkelijk in afwijking van de eerdere rechtspraak ging het hof ervan uit dat, ten aanzien van veer 1996 verrichte depots, slechts kan worden nietig verklaard het depot (de inschrijving) van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk voor soortgelijke waren",

3. Bespreking van de prejudiciële vragen

3.1. De eerste vraag van de Hoge Raad kan mijns inziens ontkennend worden beantwoord. De tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), beperkt de bescherming van het algemeen bekende merk niet 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. Een zodanige beperking zou hoogstens besloten kunnen liggen in de verwijzing in deze bepaling naar art. 6bis van het Unieverdrag. Een zodanige uitleg van de tekst is echter niet noodzakelijk juist, omdat de verwijzing naar genoemde verdragsbepaling evengoed betrekking kan hebben op het begrip 'algemeen bekend merk', zonder daarmee de overige vereisten van art. 6bis Unieverdrag in de eenvormige Beneluxwet over te nemen.

3.2. Art. 6bis van het Unieverdrag strekt ertoe, dat de verdragsstaten ten minste de in dat artikel omschreven bescherming geven aan een merk uit een andere verdragsstaat dat hier algemeen bekend is. Het Unieverdrag staat niet eraan in de weg, dat in het nationale recht (in dit geval: in de Eenvormige Beneluxwet) een verder gaande bescherming wordt toegekend aan het algemeen bekende merk.

3.3. In punt 11 van hun memorie stellen Van Hilst B.V. c.s. dat in de Gemeenschappelijke Toelichting de opmerking is gemaakt dat artikel 6bis van het Unieverdrag onder de daarin opgenomen voorwaarden het algemeen bekende merk beschermt", Volgens hen blijkt uit niets dat in de Eenvormige Beneluxwet is beoogd een algemeen bekend merk meer bescherming te geven dan hem op grond van art. 6bis Unieverdrag toekomt. Dat argument gaat naar mijn mening niet op, omdat in de Gemeenschappelijke Toelichting te diep plaatse ook is gesteld: "Het ontwerp houdt rekening met art. 6bis van het Verdrag van Parijs" (in de Franse tekst: "tien compte"), Deze formulering wijst veeleer in die richting, dat de Eenvormige Beneluxwet weliswaar rekening houdt met art. 6bis Unieverdrag, maar een eigen koers vaart en niet alle beperkingen van de bescherming van het algemeen bekende merk uit art. 6bis overneemt.

3.4. Daarnaast stellen Van Hilst B.V. C.S. dat, zelfs al zouden de Benelux-landen bij de totstandkoming van de Eenvormige Beneluxwet zich op dit punt hebben laten inspireren door het nationale Nederlandse merkenrecht sedert de wetwijziging van 1956, dit nationale recht niet inhield dat een algemeen bekend merk zonder meer werd beschermd tegen niet-soortgelijke waren. Volgens Van Hilst B.V. c.s. werd, ook na de wetwijziging van 1956, een algemeen bekend merk in het nationale recht slechts beschermd tegen waren die zo soortgelijk zijn, dat verwarring omtrent de herkomst dreigt. Met andere woorden, het vereiste van gelijkheid of soortgelijkheid van waren, bedoeld in art. 6bis Unieverdrag, zou in feite al zijn geïncorporeerd in de Nederlandse Merkenwet. De inwerkingtreding van de Eenvormige Beneluxwet zou op dit punt geen verandering hebben gebracht. Van Hilst B.V. c.s. wijzen onder meer op een arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage, waarin dat hof overwoog "dat naar 's Hofs oordeel de door de Wet beoogde bescherming niet zo ver gaat, dat zij ook een merk zoude beschermen, wanneer zoals in het onderhavige geval iedere gelijksoortigheid der waren afwezig is.,,38.

3.5. Aan het Benelux-Gerechtshof is, vanzelfsprekend, geen beslissing verzocht over de uitleg van het nationale recht. Niettemin wil ik kort ingaan op dit argument van Van Hilst B.V. C.S. Van oudsher werd de belangrijkste functie van het fabrieks- of handelsmerk hierin gezien dat het merk de herkomst van de waren aanduidt. Ten gevolge van de ontwikkeling van nieuwe reclame- en marketingtechnieken, die dikwijls grote investeringen van de merkhouder vergen, kan een merk ook andere functies krijgen. Ik vat deze functies gemakshalve samen als het scheppen van 'goodwill' van een merk in de ogen van het in aanmerking komende publiek. Deze functieuitbreiding heeft tot gevolg gehad dat aan het begrip 'verwarring' een andere inhoud werd gegeven. Het gaat niet langer uitsluitend over verwarring omtrent de herkomst van de waren. Indien bij de beoordeling ook mag meetellen of het in aanmerking komende publiek het gedeponeerde teken visueel, auditief of begripsmatig associeert met het algemeen bekende merk, kan al sprake zijn van verwarringsge-

vaar. Het gebruik van een algemeen bekende merk door een ander dan de merkhouder kan schadelijk zijn voor de merkhouder indien de reputatie (de goodwill) van het algemeen bekende merk wordt aangetast door een negatieve beeldvorming of doordat het algemeen bekende merk verwatert. Zoals bekend, heeft deze kwestie in een ander verband -namelijk bij de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een gedeponeerd merk -een rol gespeeld bij de totstandkoming van de Eerste Merkenrichtlijn. In art. 4, lid 1 onder b, van deze richtlijn is opgenomen: "verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk". Daarnaast kan die ander de eerlijke concurrentie verstoren door profijt te trekken van de investeringen van de merkhouder bij de opbouw van de goodwill van het algemeen bekende merk, zonder zelf daaraan financieel te hebben bijgedragen: het zgn. free rider-gedrag.

3.6. Partijen verschillen van mening over de vraag, of deze ontwikkeling in art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) terug te vinden is. In de opvatting van Van Hilst B.V. c.s. levert het onderhandelingsresultaat van de conferentie van Lissabon een aanwijzing op dat er internationaal onvoldoende draagvlak bestond voor bescherming van het algemeen bekende merk tegen gebruik van het teken voor niet gelijksoortige waren. Oat moge zo zijn, maar belette de Benelux-landen niet, in hun eenvormige nationale wetgeving een verdergaande bescherming op te nemen. De vraag is nu, of de Benelux-landen daarvoor gekozen hebben. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een statische interpretatie (waarbij uitsluitend wordt gelet op de opvattingen in de Benelux-landen ten tijde van de totstandkoming van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken) en een dynamische interpretatie van art. 4, aanhef en onder 5, BMW.

3.7. Reeds bij een statische interpretatie biedt het Gemeenschappelijk Commentaar mijns inziens voldoende aanwijzing dat de Benelux-landen de beperking van art. 6bis van het Unieverdrag tot gelijke of gelijksoortige waren niet integraal hebben willen overnemen in de Eenvormige Beneluxwet. Hierbij kan een rol hebben gespeeld dat het begrip 'verwarringsgevaar' toen werd uitgelegd als beperkt tot verwarring over de herkomst van de waren. Bij die uitleg zou de in art. 6bis Unieverdrag bedoelde beperking tot gelijke of soortgelijke waren min of meer besloten liggen in het begrip verwarringsgevaar; voor zover het gaat om niet gelijksoortige waren, zou verwarring omtrent de herkomst van de waren moeilijk voorstelbaar zijn. Dit alles neemt niet weg dat de Benelux-landen een uitweg hebben willen openhouden om, in aanvulling op art. 6bis Unieverdrag, aan de houder van een algemeen bekend merk bescherming te bieden, ook als het niet gaat om gelijke of soortgelijke waren.

3.8. Met de tweede prejudiciële vraag wenst de Hoge Raad te vernemen of voor de bescherming van het algemeen bekende merk in de periode vóór 1 januari 1996 andere eisen of voorwaarden golden (dan het vereiste dat het dezelfde of soortgelijke waren moet betreffen).

3.9. Uit art. 4, onder 5, BMW (oud) vloeit voort dat vereist is dat het gedeponeerde merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag, dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend. In de Eenvormige Beneluxwet, zoals deze luidde op 23 november 1984 (datum depot Pinocchio), is het gebruikte begrip 'verwarring' niet nader omschreven. De drie Benelux-landen hebben aan de houder van een algemeen bekend merk in ieder geval niet minder bescherming willen geven dan hem toekomt op grond van art. 6bis van het Unieverdrag.

3.10. Het feit dat het algemeen bekende merk wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren is, ofschoon geen vereiste, wel een omstandigheid die van belang kan zijn bij de beoordeling of het gedeponeerde merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag. Het Benelux-Gerechtshof zou dit kunnen opnemen in zijn antwoord op de tweede vraag. Daartoe strekt deze conclusie.

3.11. Indien het Benelux-Gerechtshof, bij een dynamische interpretatie, meer in detail zou willen ingaan op de vraag of op 23 november 1984 de rechtsontwikkeling al zo ver was voortgeschreden dat het verwarringsgevaar in art. 5, onder 4, BMW meer inhoudt dan enkel de verwarring omtrent de herkomst van de waren, zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de jurisprudentie uit de periode vóór de Eerste Merkenrichtlijn. Weliswaar had deze jurisprudentie betrekking op een andere rechtsvraag dan de uitleg van art. 5, onder 4, BMW (oud), te weten op de beschermingsomvang van een in de Benelux gedeponeerd merk, maar dit neemt niet weg dat daaruit een aanwijzing kan worden geput over het tijdstip waarop de gewijzigde opvattingen over de functie van een merk zich hebben gevormd.

3.12. De prejudiciële vraag van de Hoge Raad omvat mede het tijdvak tussen 31 december 1992 (uiterste datum voor de implementatie van de Eerste Merkenrichtlijn) en 1 januari 1996 (inwerkingtreding TRIPs-verdrag). Voor zover de Benelux-landen door het vereiste "en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren" niet op te nemen in art. 4, onder 5, BMW (oud), aan de houder van een algemeen bekende merk meer bescherming hebben willen geven dan hem toekomt op grond van art. 6bis van het Unieverdrag, zal vanaf 31 december 1992 rekening moeten worden gehouden met art. 4, lid 1 onder b, van de Eerste Merkenrichtlijn. De uitleg van die richtlijn, zo nodig, zal moeten komen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

3.13. Bij een ontkennend antwoord op de eerste vraag behoeft de derde vraag van de Hoge Raad geen bespreking meer.

4. Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat het Benelux-Gerechtshof: vraag 1 ontkennend zal beantwoorden; op vraag 2 voor recht zal verklaren dat het antwoord op de vraag of het algemeen bekende merk wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren, wel een omstandigheid is die mede van belang kan zijn bij de beoordeling of het gedepo-

neerde merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag; zal vaststellen dat vraag 3 geen beantwoording behoeft.
