

Arrest van 20 december 1993
in de zaak A 92/1

Inzake :

SHELL

tegen

WALHOUT - DE VISSER

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 20 décembre 1993
dans l'affaire A 92/1

En cause :

SHELL

contre

WALHOUT - DE VISSER

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 92/1

1. Gelet op het op 31 januari 1992 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 14.458 van de vennootschap naar Engels recht "Shell International Petroleum Company Limited", gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk, hierna SIPC, en "Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.", gevestigd te Rotterdam, hierna SNV, - gezamenlijk verder te noemen Shell - tegen C.P.M. Walhout-De Visser, wonende te Heikant, gemeente Hulst, Nederland - verder te noemen Walhout - waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, in rechtsoverweging 4 van zijn arrest als volgt heeft omschreven :

(i) SIPC is rechthebbende op het merk SHELL, onder andere voor de waar : gassen. Zij is voorts rechthebbende op de merken PROPAGAS en BUTAGAS voor de waar : gassen. Inschrijving van het Benelux-depot van deze merken heeft plaatsgevonden onderscheidenlijk onder de nummers 051467, 051169 en 04815.

(ii) SNV brengt op grond van een aan haar door SIPC verleende, en op de voet van de BMW ingeschreven licentie, gassen onder de evengenoemde merken in daartoe bestemde stalen gasflessen en -cilinders (hierna gezamenlijk : de gasflessen) op de Nederlandse markt in de handel.

(iii) De gasflessen, met drukregelaars, worden door middel van agenten, welke tot de verkooporganisatie van SNV behoren, aan afnemers van het gas in bruikleen afgestaan, waartegenover de afnemers onder meer een afnameverplichting van dit gas op zich nemen en zich verplichten om lege gasflessen uitsluitend in te leveren bij SNV of bij verkopers van door SNV in de handel gebrachte gassen en voorts om de gasflessen niet opnieuw te laten vullen door anderen dan SNV.

(iv) De gasflessen zijn en blijven - in beginsel - eigendom van SNV.

(v) Het vullen van de gasflessen dient oordeelkundig en met gebruikmaking van daartoe geschikte apparatuur te geschieden, teneinde het gevaar van lekkages en explosies te vermijden.

(vi) Mocht zich met betrekking tot een gasfles een explosie voordoen, dan is veelal wel de herkomst van de fles, doch nimmer die van het gas vast te stellen.

(vii) SNV keurt en controleert alle haar in eigendom toebehorende gasflessen alvorens deze met vloeibaar gas te (her-)vullen. Deze keuring en controle is noodzakelijk ter vermindering van brand- en explosiegevaar. Het door SNV opgezette distributiesysteem voorziet erin dat het controleren van de gasflessen en het vullen daarvan uitsluitend in eigen beheer door SNV geschiedt om te waarborgen dat onoordeelkundig vullen en onvoldoende controle zoveel mogelijk zijn uitgesloten. De onder (iii) beschreven verplichtingen vormen een noodzakelijk bestanddeel van dit systeem.

(viii) Walhout vult aan SNV in eigendom toebehorende, van het merk SHELL en van het merk PROPAGAS onderscheidenlijk BUTAGAS voorziene gasflessen welke haar door derden ter vulling worden aangeboden, zonder toestemming van Shell, met niet van SNV afkomstig vloeibaar gas en levert deze gevulde gasflessen vervolgens aan de aanbieders af.

(ix) Walhout beschikt niet over de voor het vullen van de gasflessen geschikte apparatuur ; zij vult de gasflessen op onoordeelkundige wijze en scheidt daardoor het risico dat SNV wordt aangesproken en veroordeeld tot vergoeding van de schade welke SNV niet heeft veroorzaakt en ter zake waarvan haar geen verwijt treft zonder dat SNV dit laatste in de regel zal kunnen bewijzen, terwijl SNV hierdoor tevens in haar goede naam kan worden aangetast.

(x) Aldus handelend belet Walhout SNV de haar toebehorende flessen voor en na het vullen te controleren en te keuren. Dusdoende frustreert Walhout voor SNV ook de mogelijkheid ervoor te waken dat SNV aan haar wettelijke verplichting tot aanbidding ter herkeuring tijdig kan voldoen.

(xi) Op basis van de hiervoren vermelde feiten heeft Shell, voorafgaand aan de onderhavige procedure, een kortgeding-procedure gevoerd tegen Walhout. Laatstgenoemde procedure is uitgemond in een vonnis van de President van 12 februari 1980, waarbij Walhout onder meer is bevolen zich te onthouden van het vullen van aan SNV in eigendom toebehorende gasflessen en gascylinders, op straffe van een dwangsom van f 2.500,- voor iedere door of vanwege Walhout verrichte handeling in strijd met deze

veroordeling. Dit uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis is op 29 februari 1980 aan Walhout betekend.

(xii) In feitelijke aanleg is voorts door Shell aangevoerd en is door het Hof in het midden gelaten - zodat zulks mede als uitgangspunt in aanmerking moet worden genomen - dat :

(a) als gevolg van het vullen van een gasfles door Walhout op de hiervoren beschreven wijze een produkt - namelijk een gevulde, van de merken van Shell voorziene gasfles - ontstaat dat bij normaal, oppervlakkig onderzoek in geen enkel relevant aspect kan worden onderscheiden van een met gas gevulde gasfles, zoals Shell die zelf op de markt brengt ;

(b) een door Walhout op de hiervoor omschreven wijze gevulde gasfles niet uitsluitend wordt gehouden en gebruikt door degene die deze fles, na deze ter vulling te hebben aangeboden in het bedrijf van Walhout, na vulling wederom in ontvangst neemt, maar ook in handen kan komen van of kan worden waargenomen door anderen dan bedoelde afnemer, die het produkt kunnen houden voor het originele, met toestemming van de merkhouders in het verkeer gebrachte merkartikel ;

(c) door de hiervoor omschreven handelwijze van Walhout een produkt met gevaarlijke eigenschappen is ontstaan, doordat de gasflessen telkens zijn gevuld met gas van een soort waarop die flessen niet berekend zijn en waarvan het gebruik ter vulling van dergelijke flessen ook wettelijk is verboden, hetgeen zowel op zichzelf beschouwd als ook in verband met de onder a en b gereleveerde gegevens een (aanmerkelijke) kans op schadelijke repercussies voor de merkhouders meebrengt ;

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

1(a). Is sprake van "gebruik" van eens anders merk in de zin van artikel 13 A, eerste lid onder 1, BMW, wanneer iemand door een afnemer aangeboden lege flessen - welke zijn voorzien van een bepaald merk waaronder die flessen, gevuld met van de merk- of licentiehouders afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht - zonder toestemming van de merk- of licentiehouders tegen betaling vult met niet van de merk- of licentiehouders afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert ?

1(b) Is zulks ook het geval indien bij die afnemer niet een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gewekt omtrent de herkomst van de betreffende waar omdat hij weet dat de waar niet afkomstig is van de merk- of licentiehouders ?

2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of, in aanmerking genomen hetgeen is omschreven in 4 onder (xii), de hiervoren in 4 onder (viii) tot en met (x) beschreven handelwijze ertoe kan leiden dat de flessen uiteindelijk in handen kunnen komen van of kunnen worden waargenomen door anderen dan de in vraag 1 bedoelde afnemer die de door hem ter vulling aangeboden flessen heeft aangeboden ?

3. Zo vraag 1, al dan niet in verband met vraag 2, ontkennend wordt beantwoord, is dan het in vraag 1 aangeduide handelen aan te merken als "elk ander gebruik" in de zin van artikel 13 A, eerste lid onder 2, BMW ?

4. Maakt het voor de beantwoording van vraag 3 verschil of het al dan niet gaat om de in 4 onder (xii) omschreven feiten en omstandigheden ? ;

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

4. Overwegende dat, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, het Hof een door de Griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5. Overwegende dat partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en Shell daartoe een memorie heeft ingediend ;

6. Overwegende dat de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok op 18 mei 1993 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

7. Overwegende dat, zoals het Hof heeft overwogen in zijn arrest van 6 november 1992 in de zaken A 89/1 en A 91/1 ("Valeo" - Jurisprudentie deel 13, p. 1 e.v.), het verhandelen van een waar die is voorzien van eens anders merk, moet worden beschouwd als gebruik van dat merk "voor waren", aangezien degene die de waar aldus verhandelt, zich alsdan van dat merk bedient op zodanige wijze dat daardoor de waar van die van anderen wordt onderscheiden ;

8. dat hetzelfde geldt voor het verhandelen van een waar in een verpakking die is voorzien van eens anders merk, zodat degene die in zulk een verpakking dezelfde of een soortgelijke waar verhandelt als waarvoor dat merk is ingeschreven, dat merk gebruikt voor waren in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW ;

9. dat hieruit volgt dat degene die niet van de merk- of licentiehouder afkomstig gas verhandelt in gasflessen welke van het voor gas ingeschreven merk van de merkhouders zijn voorzien, dat merk gebruikt voor waren in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW ; dat daarbij niet van belang is of degene die het gas verhandelt, de gasflessen van de afnemer ter vulling aangeboden heeft gekregen en dezelfde flessen na vulling aan laatstgenoemde heeft afgeleverd, dan wel of hij de gasflessen op andere wijze ter beschikking heeft gekregen en deze na vulling heeft verhandeld ;

10. Overwegende dat degene die een niet van de merk- of licentiehouder afkomstige waar verhandelt in een verpakking die van het merk van de merkhouders is voorzien, dat merk ook dan voor zijn waar gebruikt indien bij zijn afnemer - omdat deze weet dat die waar niet afkomstig is van de merk- of licentiehouder - niet een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gewekt omtrent de herkomst van die waar ; dat immers een op de waar of haar verpakking aangebracht merk zijn werking - dat is : die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en haar herkomst te demonstreren - niet alleen tegenover de afnemer, doch tegenover een ieder uitoefent ;

11. Overwegende dat de vragen 1(a) en 1(b) derhalve bevestigend moeten worden beantwoord ;

12. Overwegende dat in het antwoord op de vragen 1(a) en 1(b) ligt besloten dat vraag 2 ontkennend moet worden beantwoord op de grond dat de merkhouders zich kan verzetten tegen elk gebruik van zijn merk voor de waren waarvoor zijn merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren ;

13. Overwegende dat het hiervoor overwogene meebrengt dat de vragen 3 en 4 geen beantwoording behoeven ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

14. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

15. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ;

16. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt : voor SIPC en SNV op f 2.000,- (exclusief BTW) en voor Walhout op nihil ;

17. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok ;

18. Uitspraak doende op de vragen gesteld door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 31 januari 1992 ;

VERKLAART VOOR RECHT :

19. Ten aanzien van vraag 1(a) :

Van "gebruik" van eens anders merk in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, is sprake wanneer iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking - welke is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merk- of licentiehouders afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht - zonder toestemming van de merk- of licentiehouders vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merk- of licentiehouders afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert ;

20. Ten aanzien van vraag 1(b) :

Dit is ook het geval indien bij die afnemer niet een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gewekt omtrent de herkomst van de betreffende waar omdat hij weet dat de waar niet afkomstig is van de merk- of licentiehouder ;

21. Ten aanzien van vraag 2 :

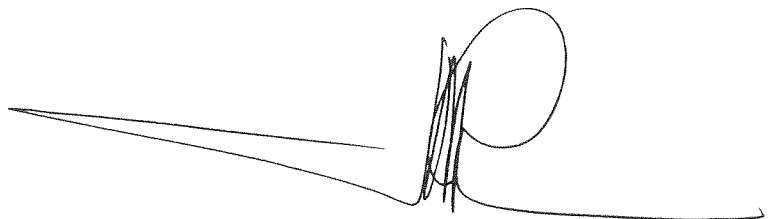
Voor de beantwoording van vraag 1 maakt het geen verschil of de verpakking uiteindelijk in handen kan komen van of kan worden waargenomen door anderen dan de in vraag 1 bedoelde afnemer die de verpakking ter vulling heeft aangeboden.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, president, F. Hess, eerste vice-president, O. Stranard, tweede vice-president, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, P. Marchal, rechters, P. Neleman en D. Holsters, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 20 december 1993, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren M.R. Mok, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.



C. DEJONGE


S.K. MARTENS