A 92/6/7
Vertaling

Conclusie

van de Eerste Advocaat-Generaal B. JANSSENS de BISTHOVEN

in de zaak A 92/6 - WOLF OIL tegen CENTURY OILS

Achtergrond

1. Bij beschikking d.d. 3 december 1992 is door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in kort geding, een vraag van uitleg van artikel 13.A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd.

De vraag is als volgt verwoord : "Moeten de woorden 'elk gebruik' voorzien in art. 13.A.1 van de eenvormige Beneluxmerkenwet zo begrepen worden dat zij niet zouden toelaten dat een beschermd merk wordt aangebracht door een deelnemer aan het economisch verkeer, die er geen titularis van is, op produkten uitsluitend bestemd voor de export buiten de Benelux, waarbij deze aldus geëtiketteerde produkten niet zichtbaar zouden zijn buiten de onderneming van deze deelnemer, op het Benelux-grondgebied".

2. Aanleiding tot de vraag is een geschil omtrent de navolgende feiten.

De naamloze vennootschap "WOLF OIL CORPORATION" is in het Beneluxgebied houdster van het merk "CHAMPION" voor industriële oliën en vetten die door haar worden geproduceerd en in de handel gebracht.

De naamloze vennootschap "CENTURY OILS INDUSTRIES" met maatschappelijke zetel in België brengt het merk "CHAMPION" in haar werkplaatsen aan op de verpakkingen van haar eigen produkten (industriële oliën en vetten) die soortgelijk zijn aan die van de vennootschap "WOLF OIL CORPORATION" en uitsluitend voor de export zijn bestemd.

3. Tegen de rechtsvordering die op de voet van artikel 13.A.1. door eiseres is ingesteld, voert de vennootschap CENTURY OILS INDUSTRIES aan, dat de door haar uitgevoerde produkten in haar bedrijfsruimten worden verpakt en geëtiketteerd en in blinde containers, zonder markeringen, worden geplaatst om via de Antwerpse haven te worden verscheept naar de Libanese firma KHALIFE, houdster van een gedeponeerd merk "CHAMPION" in Libanon voor alle soorten vet en petroleum voor automotoren. Zij beweert dat zij derhalve geen gebruik

van het merk "Champion" in de zin van bovengenoemde wetsbepaling binnen het Beneluxgebied maakt.

4. Uit de door de rechter in kort geding uiteengezette feiten blijkt dat het beschermde merk door de vennootschap CENTURY OILS INDUSTRIES wordt gebruikt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. Mijns inziens dient deze precisering in de vraag te worden aangebracht.

5. In de door Mr. M. Goossens namens de vennootschap WOLF OIL CORPORATION ingediende memorie wordt er melding van gemaakt dat de door de vennootschap CENTURY OILS INDUSTRIES gebruikte verpakkingen die de vermelding "Champion" dragen, door deze worden besteld bij Belgische en Nederlandse firma's en dat in de in België opgestelde en aan de invoerder gerichte facturen alsmede in de cognossementen het merk "Champion" in verband met de verkochte waren wordt vermeld.

In de beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel worden die feiten niet geconstateerd. Het staat niet vast dat deze aan de orde zijn geweest in debatten voor de rechter in kort geding. In de aan het Hof gestelde vraag wordt geen melding ervan gemaakt. Naar mijn mening kan het Hof derhalve geen acht slaan op die feiten c.q. omstandigheden die geen verband met de vraag houden.

Wetsbepaling waarvan de uitleg wordt gevraagd

6. In artikel 13, onder A, van de eenvormige BENELUX-wet is het volgende bepaald : "A. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen :

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren ;

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door dit gebruik lijdt.

Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd".

Deze bepaling dient tegen die van artikel 5.3. van dezelfde wet te worden afgezet, welke in het verval van het recht op het merk voorziet voor zover er, onder de genoemde voorwaarden en gedurende de aangegeven tijdvakken, zonder geldige reden binnen het Beneluxgebied niet enig normaal gebruik (aucun usage normal) van het merk is gemaakt.

7. Het woord "gebruik" (in het Frans de woorden "emploi" en "usage") wordt in verscheidene andere bepalingen van de eenvormige wet, met name in de artikelen 4, 26 en 27, aangetroffen. Die (Franse) woorden hebben een zelfde algemene betekenis. De strekking ervan kan verschillen naar gelang van het doel van de bepaling waarin deze zijn vervat. Er bestaan evenwel overeenkomsten tussen die woorden.

Wanneer aldus een gebruik (Fr. : usage) door de merkhouder als normaal in de zin van artikel 5 wordt beschouwd en derhalve wordt geacht zich tegen het verval van het recht op het merk te verzetten, lijkt het mij dat zulk een gebruik dat onder dezelfde voorwaarden door een derde wordt gemaakt als een "gebruik" (Fr. : emploi) in de zin van artikel 13 A dient te worden aangemerkt. Het omgekeerde is ook waar. Vandaar het belang die bepalingen met elkaar in verband te brengen.

8. Laten wij uit de tekst van artikel 13 onthouden dat dit algemeen, zonder voorbehoud, slaat op elk gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (13.A.1.) ; dat het tevens ziet op elk ander gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, voor zover het gebruik in het economisch verkeer en zonder geldige reden plaatsvindt (13.A.2.).

Later zullen wij bezien hoe artikel 13.A.2. door het Benelux-Hof is geïnterpreteerd. Opgemerkt weze alvast dat die bepaling, verre

van het begrip gebruik van artikel 13.A.1. te beperken, dit uitbreidt tot situaties waarin in de voorheen bestaande wetten van de Benelux-landen niet was voorzien.

Toelichting op de eenvormige wet

9. De toelichting op de eenvormige wet bevat geen omschrijving van het woord "gebruik" (in het Frans de woorden "emploi" en "usage" die door elkaar worden gebruikt). Er mag van worden uitgegaan dat die woorden in hun traditionele betekenis in de eerdere wetten van de drie Beneluxlanden worden opgevat, waar het uitsluitend recht op het merk uit het eerste gebruik ontstond. Om de betekenis en de draagwijdte ervan te verduidelijken, dienen deze evenwel tegen de achtergrond van de nieuwe wet te worden geplaatst en te worden begrepen met inachtneming van de wil van de auteurs van de wet om deze tot situaties uit te breiden, waarin voorheen niet was voorzien.

10. In de toelichting op de eenvormige wet is ten aanzien van artikel 13 het volgende opgemerkt :

"Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A, onder 1) bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2) bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik plaats heeft in het economische verkeer en zonder geldige reden" (1).

Het Hof dat zich ongetwijfeld op die overwegingen van de toelichting baseerde, heeft het begrip "gebruik" in verschillende arresten ruim geïnterpreteerd (2).

Rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof

11. Aan het Hof is nog geen gelijkaardige vraag van uitleg voorgelegd als het van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel afkomstige verzoek. Toch is het naar gelang van de bij hem

(1) Basisteksten, deel V, Toelichting op de eenvormige wet, p. 53.
(2) Conclusie van Advocaat-Generaal Krings vóór het arrest van 2 februari 1983 (zaak A 82/1, R.S.L. / CHROMPACK), Jurisprudentie, deel 4, pp. 8 t/m 10.

aanhangig gemaakte gevallen herhaaldelijk ertoe gebracht een aantal aspecten van de begrippen gebruik en normaal gebruik nader toe te lichten.

12. Het antwoord dat het Hof op de gestelde vraag zal geven, is van groot belang. Zoals door GIELEN en WICHERS HOETH wordt onderstreept, zijn in de Benelux vele ondernemingen gevestigd, die van export leven en waarvan de commerciële activiteiten niet of nauwelijks gericht zijn op de Benelux-afzetmarkt. Voor hen is het van groot belang te weten of en hoe bescherming van hun daarbij gehanteerde merken kan worden gehandhaafd (3).

13. Bij het bestuderen van de jurisprudentie van het Hof is omzichtigheid geboden en dient steeds het onderscheid voor ogen te staan, dat in artikel 13 wordt gemaakt tussen het gebruik dat als zodanig een inbreuk op het uitsluitend recht van de merkhouder vormt (13.A.1.) en het gebruik dat enkel zulk een inbreuk oplevert, wanneer de in artikel 13.A.2. gestelde voorwaarden zijn vervuld. Na dit te hebben gezegd, volgen hierna de voornaamste door het Hof gewezen arresten betreffende de begrippen gebruik in de zin van artikel 13.A. :

14. - Arrest van 1 maart 1975, COLGATE-PALMOLIVE / BOLS, zaak A 74/1 (4).

In dat arrest is door het Hof voor recht verklaard dat in artikel 13.A.2. voor het verzet van een merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, behalve de in genoemd artikel opgenomen voorwaarden, niet als vereiste is gesteld dat door het gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk en dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen.

In de motivering van genoemd arrest onderstreept het Hof dat de omstandigheid dat de wetgever merken als onderscheidingstekens voor waren heeft omschreven, niet betekent dat hij de beschermingsomvang van het uitsluitende recht dat door de houder van het merk wordt verkregen, tot de onderscheidende kracht van het merk heeft willen beperken ; dat

(3) Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr. 610, p. 247.
(4) Jurisprudentie, deel 1, p. 3.

uit de toelichting op artikel 13 in de toelichting op de eenvormige wet volgt dat het uitsluitende recht een grotere draagwijdte heeft dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is, wat betekent dat de beschermingsomvang van het merk ruimer is dan nodig is om het merk te beschermen tegen aantasting van zijn onderscheidende kracht en ter voorkoming van het gevaar dat bij het publiek omtrent de herkomst der waren verwarring zou ontstaan.

Mij dunkt dat uit dat arrest blijkt dat het merk als zodanig tegen iedere inbreuk is beschermd voor zover de in de wet gestelde voorwaarden zijn vervuld ; dat andere eisen c.q. voorwaarden niet kunnen worden toegevoegd aan die welke in de wet zijn bepaald. De doctrine van dit arrest lijkt mij van overeenkomstige toepassing op zowel artikel 13.A.2. als artikel 13.A.1. te moeten zijn.

15. - Arrest van 29 juni 1982, HAGENS TRANSPORTEN-JACOBS / NIEMEYER, zaak A 81/5 (5).

Het Hof verklaart voor recht dat "onder gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken in de zin van (artikel 13.A) moet worden verstaan het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming".

In die beslissing wordt de nadruk gelegd op de hoedanigheid van degene die zich van het merk bedient. Het Hof was immers verzocht te verklaren of van de bloot vervoerder kon worden gezegd dat hij zich van het merk bediende.

16. - Arrest van 9 juli 1984, NIJS C.S. / CIBA-GEIGY, zgn. arrest-"TANDERIL", zaak A 82/2 (6).

In dit arrest wordt een belangrijke verduidelijking m.b.t. het hierboven aangehaalde arrest in de zaak HAGENS-JACOBS / NIEMEYER aangebracht. Hierin worden de beide aspecten van artikel 13.A. onderscheiden en wordt gepreciseerd dat voor de toepassing van artikel 13.A.1. de woorden "gebruik voor de waren" zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren, terwijl voor de toepassing van artikel 13.A.2. onder "elk ander gebruik" moet worden verstaan zich van een merk of teken bedienen "in het ecomomisch

(5) Jurisprudentie, deel 3, p. 40.
(6) Jurisprudentie, deel 5, p. 1.

verkeer" in de zin van deze bepaling.

In voormeld arrest wordt bovendien de betekenis van de uitdrukking "gebruik in het economisch verkeer" gepreciseerd, waarbij deze wordt geplaatst tegenover het gebruik met een uitsluitend wetenschappelijk doel of in de particuliere sfeer, zonder economische betekenis.

In het arrest wordt tevens overwogen dat de in artikel 13.A.2. toegekende bevoegdheid zeer ruim is geformuleerd en bescherming verleent tegen elk ander gebruik ; dat deze ertoe strekt om de merkhouder door een uitbreiding van de voorheen bestaande bescherming beter dan vroeger in staat te stellen zich op grond van zijn uitsluitend recht op het merk te verzetten tegen feiten die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen.

Uit dat arrest wordt door GIELEN en WICHERS HOETH afgeleid dat voor de toepassing van artikel 13.A.2. de openbaarheid geen voorwaarde voor gebruik is (7).

17. - Arrest van 7 november 1988, OMNISPORT / BAUWERAERTS, zaak A 87/3 (8).

In dit arrest zijn de voorwaarden bepaald, waaronder het gebruik van een handelsbenaming of handelsnaam kan worden aangemerkt als gebruik van een merk in de zin van artikel 13.A.1. Daarin wordt in dit verband beslist dat de wijze waarop het publiek dat gebruik zal opvatten, in aanmerking dient te worden genomen.

Naar mijn mening mag uit dat - specifieke - arrest niet worden afgeleid dat het gebruik per se openbaar moet zijn of door het publiek moet worden waargenomen.

18. - Arrest van 6 november 1992, VALEO / AUTOMOTIVE PRODUCTS BENELUX, zaak A 89/1 (9).

In dit arrest is beslist dat sprake is van gebruik in de zin van artikel 13.A.1., wanneer gereviseerde en/of gereconditioneerde waren onder het oorspronkelijk merk in de handel worden gebracht, behalve wanneer de revisie en/of reconditionering leidt tot een

(7) t.a.p., nr. 1030, p. 422.
(8) Jurisprudentie, deel 9, p. 90.
(9) Jurisprudentie, deel 13, p. 4.

zodanige wijziging dat de waren niet meer behoren tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren.

19. Tevens kan melding worden gemaakt van twee arresten waarin door het Hof de vereiste voorwaarden zijn gepreciseerd, opdat het gebruik door een derde van een anders merk gebruik van het merk in het economisch verkeer in de zin van artikel 13.A.2. zou opleveren :

- Arrest van 2 februari 1983, R.S.L. / CHROMPACK, zaak A 82/1 (10).

De gestelde vraag is als volgt door het Hof beantwoord : "Degene die zich van een anders merk bedient door in een publicatie, ter bevordering van de afzet van zijn eigen waar, aan te geven dat bij het vervaardigen van die waar gebruik is gemaakt van onder dat merk in het economisch verkeer gebracht materiaal, maakt van het merk gebruik in dat verkeer".

- Arrest van 23 december 1985, OPENBAAR MINISTERIE en UNBAS/ DE LAET, zgn. arrest-"ADIDAS", zaak A 83/4 (11).

Dit arrest heeft betrekking op het gebruik door anderen van een gedeponeerd teken louter ter versiering van door hen onder hun eigen merk verhandelde waren.

20. Dient voorts het arrest van 27 januari 1981, TURMAC / REYNOLDS, zaak A 80/1, te worden geciteerd, dat het begrip normaal gebruik in de zin van artikel 5.3. van de eenvormige wet betreft (12).

Blijkens dit arrest is ter voorkoming van verval van het recht op het merk in de regel vereist dat het desbetreffende teken binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouder in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Opdat het gebruik van het merk als normaal gebruik zou kunnen worden beschouwd, is bovendien beslissend of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, in onderling verband beschouwd, in verband met

(10) Jurisprudentie, deel 4, p. 1.
(11) Jurisprudentie, deel 6, p. 38.
(12) Jurisprudentie, deel 2, p. 23.

hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden.

In de conclusie vóór dat arrest wordt door Advocaat-Generaal BERGER erop gewezen dat de ratio van de gebruiksverplichting is gelegen in de aard van het merk zelf dat in zijn verschillende functies zelfstandiger is geworden. Aldus is het merk als drager van recht aanvaardbaar. Met andere woorden, indien het merk niet de hem toebedeelde rol vervult, indien het niet de functies vervult waarvoor het bestaat en is erkend, dan behoort het niet meer te worden beschermd (13).

21. De in deze zaak gestelde vraag vindt geen uitputtende beantwoording in de verschillende benaderingen van de begrip gebruik (Fr. : emploi en usage) door het Hof, waarbij het om deelbenaderingen gaat nu deze zijn beperkt tot de gestelde vragen en de feitelijke achtergrond waartegen deze zijn geplaatst. Het kwam mij evenwel nuttig voor uit de motivering van evengenoemde arresten en de conclusies van de advocaten-generaal de hoofdideeën te halen, welke door het Hof uit de tekst en de geest van de eenvormige wet zijn gedistilleerd en die hem bij zijn interpretatieve taak hebben geleid.

Het gaat met name om :

- de aard en het object van het uitsluitend recht op het merk,
- de functies van het merk,
- de beschermingsomvang van het merkrecht,
- het verband tussen de functies van het merk en de beschermingsomvang van het uitsluitend recht.

22. Aard en object van het uitsluitend recht op het merk.

Zoals Advocaat-Generaal BERGER in de door hem genomen conclusie vóór het arrest van 1 maart 1975, COLGATE-PALMOLIVE / BOLS benadrukte, waarbij hij VAN NIEUWENHOVEN HELBACH citeerde :

(13) Jurisprudentie, deel 2, pp. 37 en 38.

"Gaat het immers om het uitsluitend recht op een merk, dan is niet slechts een bepaald gebruik van dat merk object van het recht, maar dat merk als zodanig, als ware het eigendom van de gerechtigde. Ieder gebruik, dat van dat merk kan worden gemaakt, blijft in dat geval aan de gerechtigde voorbehouden" (14).

23. Functies van het merk.

Iedereen is het erover eens dat het merk verschillende functies vervult. Eerste functie is de identificatiefunctie. Het is niet de enige. Benevens de onderscheidingsfunctie worden gewoonlijk de herkomstfunctie, de kwaliteits- of garantiefunctie, de reclamefunctie genoemd. Algemeen wordt aangenomen dat die verschillende functies van de eerste functie zijn afgeleid (15).

24. Beschermingsomvang van het merkrecht.

Het lijdt geen twijfel dat de auteurs van de eenvormige wet de beschermingsomvang van het merk tegen mogelijke inbreuken zo ruim mogelijk hebben willen uitbreiden. Dit brengt dan ook mede - zoals Advocaat-Generaal Krings schrijft - dat de bepaling van artikel 13, zowel A.1. als A.2., zeer ruim dient te worden uitgelegd (16).

25. Verband tussen de functies van het merk en de beschermingsomvang van het uitsluitend recht.

Advocaat-Generaal BERGER schrijft in dit verband : "Met name nu is de beschermingsomvang van een merk in art. 13 BMW, vergeleken bij het vroegere recht aanzienlijk verruimd. Naar het mij voorkomt, is in deze verruiming aansluiting gezocht op de ontwikkeling van de

(14) Jurisprudentie, deel 1, p. 19.

(15) Zie het arrest van 1 maart 1975, COLGATE-PALMOLIVE / BOLS, en de conclusie van Advocaat-Generaal BERGER, Jurisprudentie, deel 1, p. 17 ; het arrest van 27 januari 1981, TURMAC / REYNOLDS, en de conclusie van Advocaat-Generaal BERGER, Jurisprudentie, deel 2, p. 38 ; het arrest van 7 november 1988, OMNISPORT / BAUWERAERTS, en de conclusie van Advocaat-Generaal KRINGS, Jurisprudentie, deel 9, p. 106 ; het arrest van 6 november 1992, AUTOMOTIVE PRODUCTS / VALEO, en de conclusie van Advocaat-Generaal MOK, Jurisprudentie, deel 13, pp. 20 en 21.

(16) Zie het arrest van 1 maart 1975, COLGATE-PALMOLIVE / BOLS, en de conclusie van Advocaat-Generaal BERGER, Jurisprudentie, deel 1, p. 16 ; het arrest van 29 juni 1982, HAGENS-JACOBS / NIEMEYER, en de conclusie van Advocaat-Generaal BERGER, Jurisprudentie, deel 3, p. 50 ; het arrest van 2 februari 1983, R.S.L. / CHROMPACK, en de conclusie van Advocaat-Generaal KRINGS, Jurisprudentie, deel 4, p. 10 ; het arrest van 7 november 1988, OMNISPORT / BAUWERAERTS, en de conclusie van Advocaat-Generaal KRINGS, Jurisprudentie, deel 9, p. 97.

functie van het merk, welke vooral na de tweede wereldoorlog in een stroomversnelling is geraakt" (17).

Ik kom later nog op die verschillende aspecten van het merkenrecht terug.

Rechtsleer

26. Hoe worden nu de uitdrukkingen "elk gebruik" in artikel 13 en "normaal gebruik" in artikel 5, met name wanneer die termen waren betreffen, die uitsluitend voor de uitvoer zijn bestemd, in de Belgische en Nederlandse literatuur geïnterpreteerd.

Belgische literatuur

27. Voor A. BRAUN moeten de woorden "elk gebruik" in hun ruimste betekenis worden opgevat. Hij schrijft : "Par tout emploi, la loi uniforme entend non seulement la contrefaçon et l'imitation ... mais aussi l'usage d'une marque contrefaite, son apposition ou altération frauduleuse ou encore la vente, la mise en vente ou en circulation du produit revêtu de la marque contrefaisante. En ce qui concerne l'exportation, l'apposition d'une marque contrefaisante sur des produits destinés à être exportés hors de Belgique ou du Benelux porte atteinte aux droits du titulaire de la marque contrefaite ... L'apposition d'une marque contrefaisante sur un produit n'est-elle pas l'acte de contrefaçon par excellence ?" (18).

28. Omtrent het normaal gebruik van het merk schrijft A. BRAUN nog : "Si l'usage normal de la marque doit être réalisé sur le territoire Benelux - c'est l'évidence - suffit-il d'apposer la marque sur les produits en vue de leur exportation ou faut-il, en outre, comme le soutient une partie de la doctrine néerlandaise, que les produits soient écoulés sur le marché du Benelux ?

Nous ne pouvons partager cette dernière opinion car il nous paraît que le premier acte d'usage d'une marque est précisément le fait

(17) Conclusie vóór het arrest van 1 maart 1975, COLGATE-PALMOLIVE / BOLS, Jurisprudentie, deel 1, p. 16 ; zie tevens het arrest van 27 januari 1981, TURMAC / REYNOLDS, en de conclusie van Advocaat-Generaal BERGER, Jurisprudentie, deel 2, p. 37 ; arrest van 6 november 1992, AUTOMOTIVE PRODUCTS / VALEO, en de conclusie van Advocaat-Generaal MOK, Jurisprudentie, deel 13, p. 21.

(18) A. BRAUN, Précis des marques de produits et de service, éd. 1987, nr. 401, p.318.

de l'apposer sur le fabricat ; tout comme, ainsi que nous l'avons relevé plus haut à propos de la contrefaçon, l'acte le plus caractéristique de celle-ci est l'apposition du signe contrefaisant sur un produit n'émanant pas du titulaire de la marque" (19).

29. In zijn overzicht van jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof verstrekt A. DE CALUWE belangwekkende toelichtingen bij het normaal gebruik en het verband tussen gebruik en de functies van het merk en schrijft hij, refererend aan de zienswijze van Advocaat-Generaal BERGER in de zaak A 80/1, volgens welke m.b.t. het gelijkstellen van het enkele aanbrengen van het merk met normaal gebruik merken worden bedoeld op waren die uitsluitend voor export zijn bestemd, het volgende :

"Il est actuellement constant en doctrine et en jurisprudence que cette apposition sur le territoire du Benelux à l'occasion d'une activité exclusivement tournée vers l'exportation constitue non seulement une atteinte à la marque du titulaire, mais même une contrefaçon qui est un acte d'usage incontestable".

Die auteur laat zich genuanceerder over het begrip normaal gebruik uit. Naar het ons voorkomt ten onrechte (20).

30. Th. VAN INNIS is naar aanleiding van een gedetailleerde studie van de geschiedenis van de eenvormige wet van mening dat daaruit blijkt dat het enkele aanbrengen van het merk in het Beneluxgebied, zonder dat de waren daadwerkelijk in de handel worden gebracht, ontegenzeggelijk als normaal gebruik van het merk kan worden aangemerkt (21).

31. Van Innis verwijst in dit verband naar de zienswijze van M. GOTZEN, volgens welke de tegengestelde stelling tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden in het kader van de bescherming zoals deze is bepaald in artikel 6 quinquies van het Unieverdrag van Parijs, de bescherming die is verbonden aan het internationale merk in de zin van de Overeenkomst van Madrid, alsmede in het geval dat een geldige inschrijving in het land van oorsprong van een merk door een nationale reglementering zou zijn vereist (22).

(19) A. BRAUN, t.a.p., nr. 515, p. 407.
(20) A. DE CALUWE, Jurisprudence : Chroniques, Cour de Justice Benelux (1980 - 1er semestre 1982, Cahier de droit européen 1983, nr. 19, pp. 49 t/m 51.
(21) Th. VAN INNIS, Obligation d'usage normal et usage de la marque, Bulletin van de BMM, 1979, nr. 2, p. 188.
(22) M. GOTZEN, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, nr. 131, p. 153.

32. Volgens L. VAN BUNNEN is de uitsluitende bevoegdheid om een merk aan te brengen absoluut ; op grond daarvan moeten concurrerende derden zich ervan onthouden het desbetreffende merk op hun waren aan te brengen (23).

33. M. DELIEGE-SEQUARIS schrijft : "l'article 13.A.1. met en place un système de protection qui ne laisse au tiers aucune porte de sortie : cet automatisme convient parfaitement à la protection de la fonction d'indication d'origine de la marque. L'atteinte à cette fonction par un emploi pour des produits identiques ou similaires lèse, en effet, à la fois les intérêts du titulaire de la marque, des consommateurs et de la société dans son ensemble : la somme de tous ces intérêts l'emporte largement sur l'inconvénient imposé au tiers qui se voit interdire de se servir pour ses propres produits du signe utilisé par le titulaire ; elle justifie aussi que l'interdiction s'applique sans exception" (24).

Nederlandse literatuur

34. Het compleetste en recentste Nederlandse werk over merkenrecht is dat van Ch. GIELEN en wijlen L. WICHERS HOETH, "Merkenrecht", uitg. 1992.

Volgens die auteurs is de heersende leer dat het enkele aanbrengen van het merk op de waar of zijn verpakking gebruik is in de zin van artikel 13.A.1. Wij menen - schrijven zij - dat het enkele aanbrengen van het merk op de waar behoort tot de uitsluitende rechten van de merkhouder. Het is immers de eerste handeling die een zich bedienen van het merk inhoudt (25).

GIELEN en WICHERS HOETH steunen daarbij op de Europese Richtlijn betreffende het merkenrecht, alsmede op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Daarin vinden zij natuurlijk geen uitlegging van de eenvormige Beneluxwet. Veeleer leiden zij daaruit af dat gebruik van het merk en aanbrengen van het merk

(23) L. VAN BUNNEN, Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun, nr. 448, p. 484.
(24) M. DELIEGE-SEQUARIS, La protection de la marque selon l'article 13 A de la loi Benelux, Ing.-Cons. 1979, pp. 186 t/m 188.
(25) GIELEN en WICHERS HOETH, t.a.p., nrs. 1016 en 1017, pp. 417 en 418.

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn ; aanbrengen zonder gebruik is niet mogelijk.

35. Levert het aanbrengen van het merk voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren gebruik in de zin van artikel 13.A.1. van de eenvormige wet op, wanneer dat gebruik in het Beneluxgebied niet waarneembaar is ? GIELEN en WICHERS HOETH beantwoorden die vraag bevestigend en steunen daarbij met name op het begrip gebruik zoals dat hierboven is omschreven en op de rechtsleer van de arresten van het Benelux-Gerechtshof in de zaken HAGENS-JACOBS/ NIEMEYER (26) en NIJS / CIBA-GEIGY (zaak-TANDERIL) (27). Tevens verwijzen zij naar het hiervoren uiteengezette standpunt van BRAUN (28).

36. Volgens GIELEN en WICHERS HOETH zijn vrijwel alle schrijvers het erover eens dat gebruik van exportmerken normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 5.3 van de eenvormige wet kan opleveren (29). Zij preciseren dat enkele schrijvers met name met betrekking tot de toepassing van artikel 5.3 een tegengestelde zienswijze tot uitdrukking brengen.

37. GIELEN en WICHERS HOETH verklaren die zienswijze niet te kunnen onderschrijven en refereren daarbij met name aan een ongepubliceerd vonnis van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 23 juni 1978, dat zij analyseren en waarvan zij de rechtsleer goedkeuren. Samengevat steunen zij op de geschiedenis van de eenvormige wet, de

(26) Zie 15 hiervoren.
(27) Zie 16 hiervoren.
(28) GIELEN en WICHERS HOETH, t.a.p., nrs. 1029 t/m 1031, pp. 422 en 423.
(29) GIELEN en WICHERS HOETH, t.a.p., nr. 610, p. 247.
Onderstaande werken worden geciteerd : E.A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, Industriële eigendom en mededingingsrecht, in T.J. DORHOUT MEES, Nederlands handels- en faillissementsrecht, 1989, II, nr. 1043, p. 441 ; A. KOMEN en D.W.F. VERKADE, Het nieuwe merkenrecht, 1970, nr. 117, p. 100 ; L. WICHERS HOETH, Annotatoren kijken terug, in N.J. 1913-1988, pp. 187 en 188 ; W. MAK en H. MOLIJN, Merkenbescherming in Benelux, 1980, p. 58 ; P.J.M. STEINHAUSER, Verschillen tussen Nederlandse en Belgische rechtspraak inzake Beneluxmerken, BMM, 1985, nr. 38, pp. 44 en 45 ; BRAUN, GOTZEN en VAN INNIS : reeds geciteerd. Kunnen daaraan worden toegevoegd : E.J. ARKENBOUT, Handelsnamen en merken, 1991, p. 154 ; Geschriften van HELBACH, 1985, p. 12 e.v., m.n. p. 13, noot 3.

studie van het arrest TURMAC / REYNOLDS (30), de opvattingen van BRAUN en VAN INNIS, de consequenties van de tegengestelde stelling en ten slotte op de Europese Richtlijn (31).

38. De voornaamste door de aanhangers van de tegengestelde stelling aangevoerde redenen (32) zijn in een notitie van GOOSEN uiteengezet. Samengevat zijn die redenen de volgende :

- De tekst van artikel 5.3. waarin is bepaald dat het merk bij niet-verantwoord uitblijven van normaal gebruik in het Beneluxgebied vervalt.

- De uitlegging van artikel 5.3. door het Benelux-Gerechtshof in het arrest TURMAC / REYNOLDS, namelijk dat in de regel vereist is dat het ter onderscheiding van de waar dienende teken in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden.

- De identificatiefunctie van het merk. Die functie wordt niet vervuld door de uitvoer van waren onder zodanige omstandigheden dat het merk voor het publiek niet zichtbaar wordt c.q. kan worden.

- Het territorialiteitsbeginsel.
- Geen ratio voor de bescherming van een teken dat geen enkele rol in het economisch verkeer van de Beneluxlanden speelt.

- De van vóór de eenvormige wet daterende rechtspraak van de Hoge Raad.

- De rechtsvergelijking.

39. Ik zal in de volgende bespreking nader bij die diverse punten stilstaan. Het komt mij evenwel nuttig voor er alvast op te

(30) Zie 20 hiervoren.
(31) GIELEN en WICHERS HOETH, t.a.p., nrs. 612 t/m 624, pp. 248 t/m 252.
(32) W.F.P. GOOSEN, Het onzichtbare merk, BMM, nr. 34, maart 1984 ; Th. R. BREMER, Gebruik van merken in de Benelux, BMM, nr. 2, augustus 1979; W. VAN DIJK, Merkenrecht in de Beneluxlanden, p. 61 ; W.H. DRUCKER en G.H.C. BODENHAUSEN'S, Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom, p. 118 ; A. KOMEN en D.W.F. VERKADE, Het nieuwe merkenrecht, p. 101.

wijzen dat Gossen erkent dat een strikte toepassing van de door hem verdedigde stelling tot nadelige situaties zou kunnen leiden en uiteindelijk toegeeft dat artikel 5.3. de rechter voldoende ruimte biedt om de regels soepel toe te passen.

Rechtspraak

40. In de Nederlandse literatuur worden doorgaans drie aan de eenvormige wet voorafgaande arresten van de Hoge Raad geciteerd : Hoge Raad, 15 juni 1928, N.J., 1928, nr. 1604 ; 4 januari 1963, N.J., 1963, nr. 37 ; 30 december 1963, N.J., 1965, nr. 286.

Alleen in het arrest van 4 januari 1963 wordt duidelijk een standpunt ingenomen over de aan het Hof voorgelegde vraag, waarbij is gesteld dat hij die uitsluitend met het oog op uitvoer van een merk gebruik maakt zonder daarbij in de openbaarheid te treden, geen gebruik ervan maakt ter onderscheiding in het eigen land van waren.

Ik kan niet alle beslissingen van de feitenrechters in Nederland aanhalen. De meest relevante zijn vermeld in het werk van GIELEN en WICHERS HOETH op de hierboven aangegeven bladzijden.

De Nederlandse rechtspraak, zowel van de Hoge Raad als van de feitenrechters, is verre van unaniem. Als het op 29 maart 1993 door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gewezen arrest waarbij een vonnis van 12 mei 1992 van de President van de Arrondissementsrechtbank van dezelfde stad wordt vernietigd - welk arrest door de raadsman van WOLF OIL CORPORATION is ingediend - erop wordt nagelezen, mag men zich afvragen of in de jurisprudentie van dat land niet de door de Europese Richtlijn uitgestippelde weg wordt ingeslagen. In dat arrest wordt overwogen dat noch in de tekst van artikel 13.A.1., noch in de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof een aanwijzing is te vinden dat aan het gebruik van het merk de eis moet worden gesteld dat het merk in de Benelux in de openbaarheid treedt of waarneembaar is (N.J., 1993, nr. 648).

Het valt te betreuren dat het Hof te 's-Hertogenbosch het niet nuttig heeft geacht de daarbij aanhangig gemaakte vraag van uitleg aan uw Hof voor te leggen.

41. De gepubliceerde Belgische rechtspraak is zeldzaam. De door de meeste auteurs geciteerde jurisprudentie komt overeen met de zienswijze van Braun (33).

Rechtsvergelijking

42. In de wetgeving inzake fabrieks-, handels- en dienstmerken van de voornaamste landen van de Europese Gemeenschap wordt aan de merkhouder een uitsluitend recht op zijn merk toegekend. In de navolgende uiteenzetting wordt kort ingegaan op de buitenlandse wetsbepalingen met betrekking tot de inhoud van het uitsluitend recht en desgevallend op de toelichting op die bepalingen (34).

43. In de Duitse wet van 2 januari 1968 inzake fabrieksmerken is in artikel 15 bepaald dat de inschrijving van een fabrieksmerk tot gevolg heeft dat aan de houder ervan het uitsluitende recht wordt toegekend het fabrieksmerk aan te brengen, de gemerkte goederen in het verkeer te brengen, het merk in advertenties ... en andere geschriften op te nemen. Dat recht is als een recht van intellectuele eigendom opgevat. Het is een absoluut recht.

Artikel 24 van genoemde wet omvat onder de namaakhandelingen het onrechtmatig aanbrengen van het merk en het in het verkeer brengen van onrechtmatig gemerkte goederen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar gelang dat de waar al dan niet voor export is bestemd, mits de handeling van aanbrengen van het merk of afzet van de waar op het Duitse grondgebied plaatsvindt (35).

44. In artikel L. 713-1 van de "Code français de la propriété intellectuelle" is bepaald dat door de inschrijving van het merk aan de houder ervan een eigendomsrecht op dat merk voor de door hem aangeduide waren en diensten wordt toegekend. Artikel L. 713-2 verbiedt met name de weergave, het gebruik en het aanbrengen van het merk. Artikel L. 714-5 dat in het verlies van het recht op het merk bij het uitblijven van normaal gebruik voorziet, stelt met een zodanig gebruik

(33) Koophandel Brussel, Kort Geding, 11 februari 1985, Ing.-Cons., 1985, p. 100 ; Koophandel Turnhout, 19 juni 1980, Ing.-Cons., 1981, p. 129.

(34) Deze uiteenzetting is ontleend aan "Recueils pratiques du droit des affaires dans les pays du marché commun, tome IX, Marques et Brevets", Editions Jupiter, Parijs.

(35) Hierboven aangehaalde "Recueils", Allemagne, alsmede de studie van Dr. A. KRAFT, nr. 16.11.

gelijk het aanbrengen van het merk op waren of hun verpakking uitsluitend met het oog op export (36).

45. In artikel 1 van de Italiaanse wet is bepaald dat de octrooirechten voor een bedrijfsmerk bestaan in de uitsluitende bevoegdheid het merk te gebruiken ter onderscheiding van de waren of goederen die op het grondgebied van de staat worden vervaardigd of in de handel worden gebracht dan wel aldaar voor commerciële doeleinden worden geïntroduceerd. Die uitsluitende bevoegdheid houdt tevens het gebruik van het merk voor reclamedoeleinden in.

In de Italiaanse wet lijkt het accent te liggen op het gevaar voor verwarring bij het publiek en schijnt daarin de ratio te worden gevonden van de bescherming die de merkhouder geniet.

In artikel 11 van de Italiaanse wet worden het zodanige gebruik van het merk dat verwarring met andere merken ontstaat, de misleiding van het publiek bij zijn keuze of de inbreuk op de uitsluitende rechten zoals die welke voortvloeien uit een octrooi of voor een model van nijverheid, als inbreukmakend aangevallen (37).

46. Op grond van de wet van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van 13 april 1938 op de merken (38) wordt aan de houder van een merk voor waren het uitsluitende recht toegekend zich van het merk voor die waren te bedienen en is inbreuk bestaande in het gebruik van het merk door een ander dan de merkhouder of de gemachtigde gebruiker, verboden (artikel 4).

In het hoofdstuk van genoemde wet, dat aan gebruik en niet-gebruik is gewijd, is bepaald dat het aanbrengen van een merk op voor export bestemde waren wordt geacht gebruik van het merk voor die waren

(36) Wet 92-597 van 1 juli 1992 tot wijziging van met name de bestuursrechtelijke bepalingen van wet nr. 91-7 van 4 januari 1991 betreffende de fabrieks-, handels- of dienstmerken.

(37) Koninklijk Decreet van 21 juni 1942 houdende de wetsbepalingen betreffende de octrooien voor bedrijfsmerken, laatstelijk gewijzigd bij wet nr. 689 van 24 november 1981.

(38) Trade Marks Act 1938.

op te leveren (artikel 31) (39).

47. De Spaanse wet van 10 november 1988 op de merken kent de merkhouder het uitsluitende recht toe in het economisch verkeer gebruik ervan te maken (artikel 30). Luidens artikel 31 van genoemde wet is het verboden het teken op de waren aan te brengen, de waren aan te bieden, deze in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, de waren in te voeren, deze uit te voeren, enz....

De in de Spaanse wet opgezette bescherming is bijzonder ruim. Tevens is daarin voorzien dat het gebruik van het merk in Spanje in verband met waren of diensten die uitsluitend voor uitvoer zijn bestemd, als gebruik van het merk wordt aangemerkt (artikelen 4 en 53).

48. Uit deze vergelijkende studie blijkt dat in de meeste EG-Lidstaten het aanbrengen van het merk door een derde die niet de merkhouder is, op beschermde waren op zich een verboden gebruikshandeling is en dat het aanbrengen van het merk, zelfs louter met het oog op export, met een gebruikshandeling wordt gelijkgesteld.

De Europese Richtlijn

49. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat in de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten in artikel 5 onder de aan het merk verbonden rechten het recht is opgenomen het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk ingeschreven is, met name het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking

(39) Section 31 : Use of trade mark for export trade.
The application in the United Kingdom of a trade mark to goods to be exported from the United Kingdom, and any other act done in the United Kingdom in relation to goods to be sold or otherwise traded in within the United Kingdom, would constitute use of a trade mark therein, shall be deemed to constitute use of the trade mark in relation to those goods for any purpose of which such use is material under this Act or at common law.

(artikel 5.3.a)) en het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken (artikel 5.3.c)).

In artikel 10 van de richtlijn is bovendien bepaald dat als normaal gebruik van het merk door de merkhouder, waardoor het aan het merk verbonden recht gehandhaafd blijft, wordt beschouwd het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de Lid-Staat, uitsluitend met het oog op uitvoer (40).

50. Hoewel de voorbereidende stukken van de richtlijn slechts weinig toelichtingen op evengemelde bepalingen (artikelen 5 en 10) bevatten, mag ervan worden uitgegaan dat de Raad van de Europese Gemeenschappen met het oog op de aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten de inhoud van het aan de merkhouder toegekende uitsluitend recht heeft willen omschrijven, de omvang van de door het merk verleende bescherming nader heeft willen bepalen en de handhaving van dat recht aan dezelfde voorwaarden heeft willen onderwerpen, een en ander met inachtneming van de in het merendeel van genoemde Lidstaten vigerende regels en de toepassing die daarvan wordt gemaakt (41).

Eén van de in de preambule van de richtlijn opgenomen rechtvaardigingsgronden is in dit verband - en dit lijkt mij belangrijk - dat "de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn" (42).

51. De feiten dagtekenen van vóór het verstrijken van de termijn voor het in werking laten treden van de nodige nationale bepalingen om aan de richtlijn te voldoen (43). Gelet op de aard van de door de N.V. WOLF OIL CORPORATION ingestelde vordering staan de in het gemeenschapsrecht toepasselijke algemene rechtsbeginselen, met name die van rechtszekerheid en verbod van terugwerkende kracht, voorts eraan in de weg dat rekening wordt gehouden met een richtlijn die niet in het nationale recht is omgezet (44).

(40) PB van 11 februari 1989, nr. L 40/1.
(41) PB nr. C 351 van 31 december 1980 en 31 december 1985.
(42) PB van 11 februari 1989, nr. L 40, p. 2.
(43) Beschikking van de Raad van 19 december 1991 tot verschuiving van de datum van tenuitvoerlegging van de richtlijn tot 31 december 1992.
(44) Conclusie van Advocaat-Generaal W. VAN GERVEN vóór het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 13 november 1990, in de zaak C 106/89, Jur. HvJ EG, 1990, I, 4147.

Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken

52. Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie heeft op 2 december 1992 een Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken opgesteld, waarbij genoemde wet aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen wordt aangepast. Dat Protocol voorziet in de vervanging van de artikelen 5 en 13 A door teksten waarin de hiervoren geciteerde bepalingen van de artikelen 5 en 10 van de richtlijn zijn verwerkt.

53. Hoewel deze slechts indicatief is, kan de lering die uit de vergelijkende studie van de merkenwetgevingen en het onderzoek naar de bepalingen van de eerste Europese merkenrichtlijn en het protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken kan worden getrokken, het Hof meer inzicht verschaffen in de betekenis en de ratio van het woord "gebruik" (in het Frans de woorden "emploi" en "usage") in de ter bescherming van warenmerken opgezette regelingen en in dat opzicht voor het Hof dienstig zijn bij zijn interpretatieve taak.

Bespreking

54. De bepaling waarvan uitlegging wordt gevraagd is artikel 13.A.1. Die bepaling blijkens welke de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen "elk gebruik", dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, is op het onderhavige geval van toepassing, nu het merk CHAMPION door een derde is aangebracht op waren die soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

55. De tekst van artikel 13.A.1. is algemeen. Op grond daarvan is elk gebruik onder de daarin bepaalde voorwaarden verboden. Er is geen enkele andere voorwaarde gesteld. Er is geen onderscheid naar gelang van de bestemming van de waar gemaakt. Er is geen enkele verplichting inzake openbaarheid of waarneembaarheid in het Beneluxgebied opgelegd.

Een zodanige eis valt enkel af te leiden uit gegevens die aan een andere bron dan de tekst van die wetsbepaling zijn ontleend. In dat

verband lijkt mij geen enkel tekstargument uit de artikelen 13.A.2. en 5.3. van de eenvormige wet te kunnen worden gehaald. Wanneer in artikel 13.A.2. van "elk ander gebruik" sprake is, wordt daarmede de draagwijdte van artikel 13.A.1. niet beperkt. Het betreft daarbij andere gebruikswijzen dan die welke in artikel 13.A.1. zijn bedoeld.

In artikel 5.3. is het normale gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied vermeld. "Gebruik" zowel in de zin van artikel 5.3. ("usage" in het Frans) als in de zin van artikel 13.A. ("emploi" in het Frans) moet binnen het Beneluxgebied plaatsvinden. Dat spreekt vanzelf. Terwijl die eis niet met zoveel woorden in artikel 13 is weergegeven, is deze in artikel 5 wel tot uitdrukking gebracht om te voorkomen dat de merkhouder gebruik dat enkel in het buitenland plaatsvindt als normaal gebruik inroept. Zoals wij hebben gezien, geschiedt het aanbrengen van het merk op een waar of op de verpakking ervan, zelfs als dit enkel in de bedrijfsruimten van de merkhouder plaatsvindt, in het Beneluxgebied en wordt dit door de meeste schrijvers als gebruik in de zin van artikel 5.3. aangemerkt (45).

56. Tot op heden heeft het Hof niet op uitputtende wijze uitspraak gedaan over de betekenis en de draagwijdte van de woorden "elk gebruik".

Om dat begrip te omschrijven dient - naar het mij voorkomt - te worden nagegaan wat het merk is, waar het voor staat, welke de functies ervan zijn, de aard en het doel van het recht dat daardoor wordt verkregen, alsmede de ratio en de omvang van de bescherming die het vereist.

57. Het geschil over het onrechtmatige gebruik van een individueel merk, ik zal mijn onderzoek tot die merkencategorie beperken. Artikel 1, eerste lid, van de eenvormige wet omschrijft de individuele merken als benamingen, tekeningen, ... en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Die omschrijving bevat de wezenskenmerken van het merk, namelijk :

- een teken,
- dat samenhangt met een waar van een onderneming,
- dat dient om deze waar van andere waren te onderscheiden.

Ten aanzien van het verband van het merk met de waren heeft uw

(45) A. BRAUN, t.a.p., nr. 515, p. 407 ; GIELEN en WICHERS HOETH, t.a.p., nrs. 613 en 1031, pp. 249 en 423.

Hof in het arrest van 9 juli 1984, het zgn. arrest-TANDERIL, verklaard dat de woorden "gebruik voor de waren" in artikel 13.A.1. zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren (zie 16 hierboven). Dit is in casu het geval.

Het derde kenmerk van het merk is dan op zijn beurt gelieerd aan de wezenlijke functie ervan, de identificatiefunctie.

58. De identificatiefunctie is de primaire functie van het merk. Dat zal niemand ontkennen. Alle verdere functies die het merk in het economisch verkeer zal vervullen, zijn van die grondfunctie afgeleid. Die verdere functies zijn de herkomst- of oorsprongsfunctie, de kwaliteitsfunctie en de wervende functie (46).

Om het met Advocaat-Generaal BERGER te zeggen : het merk is steeds zelfstandiger geworden. Onder het citeren van VAN NIEUWENHOVEN HELBACH schrijft hij : de anonimiteit van de producent heeft echter wel tot gevolg, dat het merk nog andere functies gaat vervullen, dan onderscheidingsteken voor de van hem afkomstige waren. Het wordt dan tevens naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door hem aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill (47).

In weerwil van die verzelfstandiging is het per slot van rekening aan de merkhouder, producent of handelaar, dat het merk "toebehoort" en enkel aan hem dat de daaraan verbonden rechten zijn toegekend.

59. Als de identificatiefunctie en de daarvan afgeleide functies als wezenlijke kenmerken van het merk worden beschouwd, is dat dan niet

(46) Met betrekking tot de functies van het merk zie met name A. BRAUN, t.a.p., nrs. 13 t/m 24, pp. 10 t/m 17 ; M. DELIEGE-SEQUARIS, t.a.p., p. 182 e.v. ; P. DEMARET, Circulation des produits et loi uniforme Benelux sur les marques, R.T.D.E., 1972, pp. 528 en 529 ; Ch. GIELEN en L. WICHERS HOETH, t.a.p., nrs. 1 t/m 46, pp. 3 t/m 20 ; de conclusies van de in noot 15 aangehaalde advocaten-generaal ; BenGH, 9 februari 1977, zaak A 76/1, CENTRAFARM / BEECHAM, Jur., deel 1, p. 33 ; HvJ EG, zaak 102/77, 23 mei 1978, Jur. 1978, 1165 ; Cass., 7 maart 1986, AR 4836, Arr.Cass., II, 1985-86, nr. 435 ; Commissie van de Europese Gemeenschappen, Nota over de creatie van een EEG-merk, EG-Bull., supplement 8/76, p. 22, nr. 68 ; Eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988, preambule en artikel 2.

(47) Conclusie vóór het arrest COLGATE-PALMOLIVE / BOLS van 1 maart 1975, zaak A 74/1, Jurisprudentie, deel 1, p. 17.

omdat met die functies de verschillende belangen overeenstemmen, die met de verkrijging van het merk en de bescherming ervan samenhangen.

Die belangen zijn :

- die van de merkhouder, met name het behoud van een monopolie waardoor de herkomst en de kwaliteit van de waar worden gewaarborgd en de waar tegen concurrentie wordt beschermd ;

- die van de consument om met name over een degelijk keuzemiddel te beschikken en bij die keuze te worden beschermd ;

- ten slotte die van de maatschappij die de vruchten van de uit de werking van een gezonde concurrentie voortvloeiende economische en technische vooruitgang plukt (48).

Functies en belangen vormen een onlosmakelijk geheel.

60. Het merk moet de hem toebedeelde functies kunnen vervullen. Die functies vormen de ratio van en de maat voor de door de wet opgezette bescherming. Inbreuk op het merk, m.a.w. de handeling waardoor het merk wordt verhinderd zijn functies te vervullen, schaadt alle belangen die door het merk worden beschermd en voor de handhaving en bescherming waarvan het bestaat. Inbreuk op het merk is - gelet op de onderlinge samenhang - een aanslag op alle betrokken belangen.

De identificatiefunctie in de ruime zin, die alle onderwerpelijke belangen afdekt, zal slechts echt en afdoende zijn beschermd indien de merkhouder het recht heeft zich tegen elk onrechtmatig gebruik van het merk voor dezelfde of soortgelijke waren te verzetten. In dit verband brengt de door sommigen geëiste voorwaarde van openbaarheid of waarneembaarheid met zich dat de belangen van de consument zwaarder zullen gaan wegen dan het algemeen belang en de belangen van de merkhouder. De identificatiefunctie, de oorsprongs- en herkomstaanduidende functie, de reclamefunctie zijn niet meer vervuld zodra een derde het merk van de merkhouder aanbrengt op waren die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. De belangen zijn dus niet meer allemaal beschermd.

61. Artikel 13 van de eenvormige wet verleent de merkhouder een

(48) A. BRAUN, t.a.p., nrs. 13 t/m 17, pp. 10 t/m 14 ; GIELEN en WICHERS HOETH, t.a.p., nrs. 47 t/m 54, pp. 20 t/m 23 ; M. DELIEGE-SEQUARIS, t.a.p., pp. 185 en 186.

uitsluitend recht op het merk. Het aldus aan de inschrijving c.q. het depot van het merk verbonden gevolg is in alle wetgevingen terug te vinden. Dat uitsluitend recht betreft de waren waarvoor het merk is ingeschreven, de door de "eigenaar" van het merk geproduceerde of verhandelde waren. Op grond daarvan kan de eigenaar zich tegen elke inbreuk op het merk voor bedoelde waren verzetten.

Het uitsluitend recht op het merk is absoluut van aard in artikel 13.A.1. dat met de woorden "elk gebruik" betrekking heeft op elke directe inbreuk van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Het verzetsrecht van artikel 13.A.2. heeft niet datzelfde absolute karakter en de uitoefening ervan is aan verschillende voorwaarden onderworpen. Artikel 13.A.1. legt daarentegen geen andere voorwaarden op dan het gebruik van het merk voor de waren van de merkhouder of voor soortgelijke waren, legt met name niet de vaststelling van schade of mogelijke schade op, nu wordt vermoed dat een zodanige voorwaarde noodzakelijkerwijs uit elke directe merkinbreuk voortvloeit (49).

62. Het uitsluitend recht slaat op het merk. De strekking ervan is de merkhouder in staat te stellen zich tegen elk gebruik van het merk door een ander te verzetten. De ratio ervan is de bescherming van de belangen waarvan de vrijwaring door het merk wordt beoogd.

Wanneer in de eenvormige wet is bepaald dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik of elk ander gebruik (artikel 13 A), dan wordt daarmede iedere daad, iedere handeling bedoeld, die de belangen schaadt c.q. kan schaden, waarvan de bescherming door dat recht wordt beoogd. In het in artikel 13.A.1. bedoelde geval wordt vóór alles het belang van de "eigenaar" van het merk rechtstreeks beschermd. Dat geldt tevens voor het belang van de consument en het algemeen belang, doch enkel voor zover zulks door de identificatiefunctie van het merk in de ruime zin is vereist.

63. Vindt de vereiste van openbaarheid of waarneembaarheid een rechtvaardiging in het territorialiteitsbeginsel, zoals sommigen beweren ? Volgens mij niet ! Het beginsel van de territorialiteit van het recht bepaalt de territoriale omvang van het recht en de grenzen ervan. Het lijkt mij niet te kunnen worden ingeroepen om de uit-

(49) VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, geciteerd door M. DELIEGE-SEQUARIS, t.a.p., p. 188, noot 12.

oefening van het merkrecht in het grondgebied waar het is beschermd, te beperken (50).

64. De bewering dat de merkhouder geen gebruik van het merk in de zin van artikel 5.3. maakt bij het aanbrengen daarvan op uitsluitend voor export bestemde waren komt mij om de hierboven uiteengezette redenen niet houdbaar voor. Als de merkhouder bij een dergelijk optreden moet worden aangemerkt als iemand die van het merk gebruik maakt, kan de situatie niet anders zijn voor de derde die andermans merk op zijn eigen waren met het oog op export ervan aanbrengt.

Wordt bij het stellen van openbaarheid of waarneembaarheid als voorwaarde voor gebruik van het merk door een derde, heimelijk gebruik niet in de hand gewerkt ? Nabootsing of namaak zal immers enkel aan alle civiel- en strafrechtelijke sancties ontsnappen, voor zover een en ander in de clandestiene sfeer zijn beslag zal kunnen krijgen. Dat de auteurs van de eenvormige wet tot een dergelijk resultaat hebben willen komen, is ondenkbaar.

Laatste overweging. Zou redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat een merk met een zekere reputatie of bekendheid ongestraft op dezelfde of soortgelijke waren wordt aangebracht, die dan vanuit het land waar het merk is beschermd zullen worden uitgevoerd naar landen waar dat niet het geval is. Vormt zulk een handeling geen rechtstreekse aantasting van de identificatie-, oorsprongs- en herkomstfunctie ? Als wordt overwogen dat het daarbij niet om gebruik van het merk gaat, wordt dan de deur niet opengezet voor alle vormen van misbruik en bedrog ?

65. Het vorenoverwogene ligt in de lijn van de hoofdideeën die - zoals ik heb uiteengezet - uit 's Hofs rechtspraak en de aan de arresten voorafgaande conclusies kunnen worden gedistilleerd en die hem bij zijn interpretatieve taak hebben geleid (zie 21 hierboven).

Het komt mij voor dat de zin en de strekking van de woorden "elk gebruik" van artikel 13.A.1. daaruit duidelijk kunnen worden afgeleid.

De tekst is algemeen en staat geen onderscheid toe.

Het uitsluitend recht van artikel 13.A.1. is absoluut van aard.

(50) A. BRAUN, t.a.p., nrs. 298 en 312 t/m 315, pp. 234 en 247 t/m 250.

De bescherming, doel van het aan de merkhouder toegekende uitsluitend recht, lijkt totaal te moeten zijn.

De onderscheidingsfunctie van het merk, de daarvan afgeleide functies en de ratio van het uitsluitend recht, namelijk de bescherming van de belangen waarvan de vrijwaring door het merk wordt beoogd, impliceren een ruime bescherming tegen elke nabootsing of merkinbreuk, zonder andere beperkingen dan die welke uit de toepassing van het gemeenschapsrecht inzake vrij goederenverkeer voortvloeit.

De inhoud van de eenvormige wet, de geschiedenis van die wet en 's Hofs rechtspraak sanctionneren een ruime bescherming van het merk.

In de meest gezaghebbende literatuur wordt de interpretatie verdedigd dat gebruik niet noodzakelijkerwijs openbaarheid of waarneembaarheid van de waar vereist. De tegengestelde stelling kan de toets van een diepgaand onderzoek niet doorstaan.

Op grond van rechtsvergelijking en de eerste Europese richtlijn, die weliswaar niet tot uitlegging van de eenvormige wet kunnen leiden, kan evenwel de inhoud van het begrip gebruik in de beschermingsstelsels ten behoeve van merken worden bepaald.

Besluit

66. De aan het Hof gestelde vraag dient derhalve als volgt te worden beantwoord :

Het binnen het Beneluxgebied door een deelnemer aan het economisch verkeer aanbrengen van een merk waarvan hij de houder niet

is op waren waarvoor het merk is ingeschreven of op soortgelijke waren levert gebruik van genoemd merk op in de zin van artikel 13.A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend voor export zijn bestemd en buiten de onderneming van deze deelnemer niet zichtbaar zijn.

Brussel, 29 november 1993