

## Conclusie

van de Advocaat-Generaal M.R. Mok

in de zaak A 98/5 – c.v. Marca Mode met de beherende vennoten : 1. M.L.M. Brenninkmeijer  
2. M.B. Brenninkmeijer. 3. D. Brenninkmeijer tegen 1. Adidas A.G.; 2. Adidas Benelux B.V.

### 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE ZAAK

1.1. Bij arrest van 6 november 1998<sup>1</sup> heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin het zowel vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) als aan het BenGH.

1.1.1. De Hoge Raad heeft de relevante feiten als volgt samengevat.

“(i) Adidas A.G. is op grond van verscheidene (vernieuwingen van) inschrijvingen bij het Benelux Merkenbureau en bij het Internationale Bureau voor de bescherming van industriële eigendom merkhoudster in de Benelux van een drie-strepen-beeldmerk. Dit merk is algemeen bekend als afkomstig van Adidas; de drie strepen worden niet als louter decoratief element beschouwd.

(ii) Adidas Benelux is voor de Benelux exclusief licentieneemster van Adidas A.G. De vennootschappen tezamen zullen hierna ook wel als Adidas worden aangeduid.

(iii) Marca heeft in haar vestiging te Breda een sportkledingcollectie aangeboden, waarvan een aantal kledingstukken aan de zijanten waren voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. Deze kledingstukken zijn uitgevoerd in de kleuren wit of zwart; indien het kledingstuk wit is, zijn de strepen zwart; indien het kledingstuk zwart is, zijn de strepen wit.

(iv) Tevens brengt Marca in de kleuren wit en oranje een T-shirt in het verkeer met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde zijn voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde worden onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, waarop het woord TIM is vermeld. Ten processe zijn deze shirts aangeduid als TIM-shirt.”

1.1.2. Adidas A.G. en Adidas Benelux B.V. (hierna tezamen aan te duiden als Adidas) hebben de commanditaire vennootschap Marca Mode en haar beherende vennoten (hierna: Marca) in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Breda en onder meer gevorderd Marca te gebieden het gebruik in de Benelux van het teken dat bestaat uit het drie-of tweestrepen-motief of uit enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas te staken en gestaakt te houden.

De president heeft deze vordering toegewezen. Het gerechtshof te's-Hertogenbosch heeft in hoger beroep dit vonnis bekrachtigd. Marca heeft daartegen beroep in cassatie bij de Hoge Raad ingesteld.

1.2.1. De vraag die de Hoge Raad aan het HvJEG heeft gesteld luidde:

“Moet het bepaalde in art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat, ingeval

(a) een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en

(b) een derde zonder toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,

het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is dat die associatie verwarring kan doen ontstaan?”

---

1. RvdW 1998, 216.

**1.2.2.** Het HvJEG heeft bij arrest van 22 juni 2000<sup>2</sup> op de gestelde vraag als volgt geantwoord:

“Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval

- een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en

- een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,

het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.”<sup>3</sup>

## **2.** *HET GEDING VOOR HET BENGH*

**2.1.** De door de Hoge Raad aan het BenGH gestelde vragen luiden<sup>4</sup>:

“(1) Behelst de BMW en in het bijzonder art. 11D daarvan een uitputtende regeling in die zin dat aan de licentiehouders uitsluitend het recht toekomt om – tussenkomend in een door de merkhouder ingestelde vordering als bedoeld in artikel 13A, derde of vierde lid, dan wel zelfstandig in rechte optredend krachtens van de merkhouder bedongen bevoegdheid – rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen, en niet ook het recht om, al dan niet tezamen met de merkhouder, een verbods- of gebodsvordering in te stellen, alsmede nevenvorderingen strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens?

(2) Maakt het voor de beantwoording van de onder (1) bedoelde vraag verschil of de hier bedoelde vorderingen van de licentiehouders in een bodemprocedure dan wel in kort geding zijn ingesteld?

(3) Laat art. 13A, eerste lid onder b, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag aan art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 zal worden gegeven?”

**2.2.** Partijen hebben bij het BenGH memories ingezonden

Marca heeft zich met betrekking tot de vragen 1 en 2 gerefereerd aan het oordeel van het Hof.

Adidas heeft zich aan het oordeel van het Hof gerefereerd wat betreft vraag 3.

## **3.** *BESPREKING VAN DE AAN HET BENGH GESTELDE VRAGEN*

### **3.1.** **Vraag (1)**

**3.1.1.** Art. 11.D van de BMW kent een licentiehouders in de beide in de vraag genoemde gevallen het recht toe een vordering tot schadevergoeding tegen een inbreukmaker in te stellen. Volgens art. 13.A, lid 6<sup>5</sup>, kan de merkhouder een vordering tot schadevergoeding (of tot het afdragen van winst) namens

2. Zaak C-425/98, Jur. 2000, p. I-4861, NJ 2000, 712, SEW 3-2001, p. 118, m.nt. B.M. Vroom-Cramer, BIE 2001 p. 65/66, m.nt. J.H. Spoor.

3. Zie voorts hierna, § 3.3.2.

4. Een deel van deze vragen was ook reeds aan het BenGH voorgelegd in de procedure Focus Veilig / Lincoln (arrest HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 m.nt. D.W.F. Verkade. Omdat die zaak is geroyeerd heeft het BenGH deze vragen niet beantwoord.

5. Lid 5, oud.

de licentiehouders instellen, zulks echter onverminderd de bevoegdheid van de licentiehouders op grond van art 11D

Nog een ander geval treft men aan in art. 13bis, lid 4, BMW, maar daarom gaat het hier niet.

**3.1.2.** Het in vraag 1 aangesneden probleem komt er op neer of de BMW bepaalt dat een merklicentiehouders over de bedoelde rechtsvorderingen beschikt, zonder hem daarmee vorderingen te ontnemen die hij aan het nationale recht kan ontleen<sup>6</sup>, dan wel of de toekenning door de BMW exclusief is.

Anders gezegd luidt de vraag: moet men art. 11.D a contrario uitleggen, nl. in die zin dat de licentiehouders geen andere rechtsvorderingen jegens een inbreukmaker toekomen dan die welke deze bepaling hem toekent.

**3.1.3.** Adidas heeft hierover aangevoerd<sup>7</sup>:

“Adidas vindt, tezamen met een ruime meerderheid van de schrijvers, dat het systeem van de wet zich niet verzet tegen het door de licentienemers tezamen met de merkhouders laten instellen van een verbodsvordering. Er bestaan tegen deze gezamenlijke uitoefening geen van belang zijnde bezwaren voor de bij de procedure betrokken partijen. De merkhouders en licentienemers zijn het voorwerp van licentie overeengekomen. Het belang van de wederpartij wordt in materiële zin noch procedurele zin geschaad.

Wel verzet het systeem van de BMW zich tegen het door de licentienemers laten uitoefenen van de uitsluitende rechten, zonder dat de merkhouders aan de procedure deelneemt. Een aantal van de argumenten ter ondersteuning van deze stelling zijn overtuigend. In het bijzonder het bezwaar dat de merkhouders, zonder in de procedure te worden betrokken, dan wel daarvan op de hoogte te zijn zou kunnen worden geconfronteerd met een nietigverklaring in geval van een bodemprocedure, dan wel een bezwarende overweging<sup>8</sup> in een kortgedingvonnis. Hoewel een bezwarende overweging in een kortgedingprocedure de geldigheid van een merk niet aantast, werpt zo'n overweging toch een smet op het merk. De kans voor de merkhouders om in een volgend geding tegenover een andere partij met succes een beroep te doen op het merk, is hoe men het ook wendt of keert, aanmerkelijk verminderd.”

**3.1.4.** In de literatuur is hierover te lezen:

“Een zelfstandige bevoegdheid, om in te breken op het hem gelicentieerde merk te vervolgen, komt de licentienemers dus niet toe. Dat is begrijpelijk omdat, zeker in het systeem van de eenvormige wet, een inbreukvordering licht reacties kan oproepen in de vorm van betwistingen van het depot van het gelicentieerde merk en de merkhouders zelf moet kunnen beslissen of hij dat risico wenst te lopen.”<sup>9</sup>

Deze stelling komt mij aannemelijk voor, maar zij dekt niet het gehele probleem dat hier aan de orde is en met name niet de vraag of de licentiehouders onder de voorwaarden van art. 11.D, eerste en tweede alinea, van de BMW ook andere vorderingen dan tot schadevergoeding mag instellen.

6. Naar Nederlands recht m.n. aan de artt. 6:162 en 163 BW.

7. Memorie aan het BenGH, p. 4-5.

8. “Een overweging die erop neerkomt dat de kortgedingrechtter het aannemelijk acht dat het merkrecht in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard.’ (*Voetnoot in de geciteerde memorie*).

9. Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., het Nederlandse handels- en faillissementsrecht, II Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, p. 376.

**3.1.5.** Verkade heeft in zijn annotatie (nr. 20) in de Nederlandse Jurisprudentie van het hiervóór, in voetnoot 4, genoemde arrest verondersteld dat bij de opstelling van de BMW aan een *verbodsactie* van de kant van de licentiehouders *tezamen met de merkhouders* vermoedelijk niet is gedacht.

Deze auteur meent daarom dat er in een zaak waarin merkhouders en licentiehouders tezamen een verbod en bevel vorderen<sup>10</sup>, geen “BMW-bezwaar” kan bestaan tegen participatie van de licentiehouders.

**3.1.6.** Aan zijn in de vorige paragraaf weergegeven opvatting heeft Verkade toegevoegd dat er mogelijk wel een gebrek aan belang bij de licentiehouders zou kunnen bestaan.

Dat laatste zou ik echter willen weerspreken, omdat een eigen actie de licentiehouders ook de mogelijkheid geeft een dwangsom te vorderen.

**3.1.7.** Zou men menen dat, op grond van uitleg a contrario van art. 11.D BMW een licentiehouders niet bevoegd is tussen te komen in een door de merkhouders ingestelde stopzettingsactie tegen een inbreukmaker en het hem wettelijk evenmin is toegestaan zulk een actie in te stellen, ook al heeft hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders bedongen, dan rijst de vraag waar de grens ligt.

Ik zou menen dat een licentiehouders in die situatie desondanks wél bevoegd is zulk een actie krachtens volmacht van de merkgerechtigde in te stellen. Het verschil met de in art. 11.D BMW bedoelde situatie is dan toch wel tamelijk formeel.

**3.1.8.** De conclusie uit het voorafgaande is dat artikel 11.D BMW in beginsel niet de strekking heeft de licentiehouders een rechtsoverdracht te ontnemen die hem op grond van het toepasselijke nationale recht toekomt.

Uit de ratio van art. 11.D - bescherming van de merkhouders tegen voor hem wellicht schadelijk volstrekt eigenmachtig procederen door de licentienemers - vloeit m.i. wel voort dat een licentienemers, als niet aan een van de voorwaarden van dat artikel voldaan, wegens inbreuk op het merkrecht ook geen andere acties dan tot schadevergoeding mag instellen. Dat betekent dat hij ook zulke andere acties slechts tezamen met de merkhouders mag instellen, of ook zelfstandig, maar dan slechts indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders heeft bedongen.

**3.1.9.** Het voorgaande leidt tot het volgende resultaat:

- a.** een licentiehouders mag tegen inbreuk op het merkrecht slechts ageren bij wege van tussenkomst in een door de merkgerechtigde ingestelde procedure of indien hij de bevoegdheid tot het instellen van een vordering van de merkhouders heeft bedongen;
- b.** een licentiehouders ontleent, als aan de onder a genoemde voorwaarden is voldaan aan de BMW slechts de bevoegdheid tegen inbreuk te ageren bij wege van een vordering tot schadevergoeding, zulks afgezien van de bevoegdheid op grond van art. 13bis, lid 4;

---

10. I.c. is sprake van een gebod, maar dit komt in wezen op hetzelfde neer.

c. als aan een van de onder a genoemde voorwaarden is voldaan staat het een licentiehouders vrij andere vorderingen wegens inbreuk op het merkrecht in te stellen, voor zover hij de bevoegdheid daartoe aan het toepasselijke nationale recht kan ontleen<sup>11</sup>.

### 3.2. Vraag (2)

3.2.1. De bezwaren tegen eigenmachtig optreden van een licentiehouders zijn in een kort geding geringer dan in een bodemprocedure. De kortgedingrechter kan immers de nietigheid van het merk niet uitspreken.

3.2.2. Het ligt echter niet voor de hand licentiehouders een recht toe te kennen dat zij slechts in kort geding, maar niet in een bodemprocedure zouden kunnen uitoefenen.

De hiervóór ten aanzien van vraag 1 verdedigde opvatting impliceert overigens dat licentiehouders in geen geval eigenmachtig mogen optreden, doch slechts tezamen met, of op grond van bevoegdheid bedongen van de merkhouders.

3.2.3. Daarenboven bestaat in de Benelux geen uniforme regeling van het kort geding. Het heeft daarom bezwaren wanneer het BenGH zou uitspreken dat bepaalde vorderingen alleen in kort geding of juist niet in kort geding aanhangig mogen worden gemaakt, omdat het effect daarvan in de drie Benelux-landen verschillend kan zijn.

3.2.4. Al deze redenen brengen mij ertoe vraag 2 ontkennend te beantwoorden, d.w.z. dat het voor de beantwoording van vraag 1 geen verschil maakt of de hier bedoelde vorderingen in een bodemprocedure dan wel in een kort geding worden ingesteld.

### 3.3. Vraag (3)

3.3.1. Art. 5, lid 1, aanhef en onder b, van de (eerste) EEG-richtlijn merkenrecht<sup>12</sup> luidt:

“Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

(...)

b. dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;”.

11. Zie voor verdere literatuur de concl. van de a.-g. Franx (§ 4.2.3.) voor het in noot 3 genoemde arrest Interlas. Ook de a.-g. Bakels heeft daarnaar in noot 9 van zijn conclusie voor het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak verwezen, onder toevoeging van: Th. van Innis, *Les signes distinctifs*, 1997, p. 354; *Onrechtmatige daad*, losbl. VI (oud), nr. 21, sub 6-7 (Martens) en *Onrechtmatige daad*, losbl. IV (nieuw), nr. 115-116 (Van Nispen).

12. Eerste richtlijn van de Raad, 89/104/EEG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEG 1989, L 40/1.

**3.3.2.** In zijn arrest in de onderhavige zaak, waarvan ik hiervóór, in § 1.2.2., het dictum al heb weergegeven, heeft het HvJEG in de punten 33 e.v. overwogen:

“dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven. 34. Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest SABEL, reeds aangehaald<sup>13</sup>, punt 18). Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn vereist dus voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar van verwarring (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507<sup>14</sup>, punt 18).

(...)

37. Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) beroepen.

38. Daarin overwoog het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, en dat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.

39. Het Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering kan niet worden uitgesloten in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd.

40. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22). De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17). Er kan bijvoorbeeld ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensten verwarringsgevaar worden vastgesteld, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 19).

41. De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.”

**3.3.3.** Art. 13.A BMW is bij het “Protocol 1992” aangepast. Dit protocol diende ter omzetting van richtlijn 89/104/EEG in het Beneluxrecht.

De tekst van die bepaling, i.h.b. ook van art. 13.A, lid 1, onder b, waarom het hier gaat, is geformuleerd in de verwachting (althans de hoop) dat onder vigeur van de richtlijn de bestaande

13. HvJEG 11 november 1997, zaak C-251/95, Jur. 1997, p. I6191, NJ 1998, 523, SEW 1998, p. 350, m.nt. H.M.H. Speyart.

14. NJ 1999, 393, m.nt. D.W.F. Verkade, SEW 1998, p. 481, m.nt. H.M.H. Speyart..

Beneluxpraktijk, waarbij een sterke nadruk lag op het associatiegevaar<sup>15</sup> zou kunnen worden bestendig<sup>16</sup>.

Die verwachting is niet in vervulling gegaan, zoals is gebleken uit het al geciteerde arrest-Sabèl<sup>17</sup> van het HvJEG en ook uit het arrest van dat Hof in de onderhavige zaak: er is geen grond om verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.

**3.3.4.** Gezien de strekking van het Protocol 1992 moet in beginsel worden aangenomen dat de daarbij gewijzigde bepalingen van de BMW niet alleen ertoe dienen de richtlijn in het Beneluxrecht om te zetten, maar ook daartoe geschikt zijn.

Pas wanneer de tekst (volgens het genoemde protocol) van de BMW ten enenmale in de weg staat om uitgelegd te worden overeenkomstig de uitleg die het HvJEG aan richtlijn 89/104 geeft, zou moeten worden aangenomen dat de BMW een zodanige uitleg niet toelaat.

**3.3.5.** Men moet zich er rekenschap van geven dat de beslissing dat een richtlijnconforme uitleg niet mogelijk is, zwaarwegende gevolgen zou hebben. De drie Benelux-landen zouden dan in gebreke gebleven zijn de richtlijn naar behoren in Beneluxrecht om te zetten.

Men zou kunnen betogen dat bij de opstelling van het Protocol 1992 de uitleg die het HvJEG aan art. 5 van de richtlijn zou geven, niet te voorzien was. Zulk een betoog lijkt mij inhoudelijk al niet sterk en daarbij komt dat het arrest-Sabèl alweer vier jaar oud is en dat van een eventueel initiatief om art. 13.A BMW in het licht van dat arrest te herzien, nog niet naar buiten is gebleken.

**3.3.6.** Een ontkennend antwoord op vraag 3 zou waarschijnlijk leiden tot een inbreukprocedure door de Europese Commissie voor het HvJEG, op grond van art. 226 EG, tegen de drie Beneluxlanden, als lidstaten van de EU/EG, een inbreukprocedure die met een grote mate van waarschijnlijkheid met succes voor de Commissie bekroond zou worden<sup>18</sup>.

Daarenboven is het mogelijk dat een justitiabele die zich benadeeld zou voelen door het feit dat een EG-richtlijn niet in volle omvang toegepast zou kunnen worden tegen de desbetreffende lidstaat (of de drie Benelux-landen gezamenlijk) een vordering tot schadevergoeding zou kunnen instellen<sup>19</sup>.

**3.3.7.** Voor een dergelijk antwoord bestaat m.i. echter geen grond. Het is heel goed mogelijk art. 13.A, lid 1, aanhef en onder b, richtlijnconform (of zo men wil: jurisprudentieconform) te interpreteren.

Men kan niet zeggen dat de tekst van de genoemde bepaling van de BMW er ten enenmale aan in de weg staat om uitgelegd te worden overeenkomstig de interpretatie die het HvJEG aan richtlijn 89/104 geeft. Noodzakelijk is slechts het woord "associatie" te verstaan in de zin van: aanleiding gevend tot verwarringsgevaar, dus het begrip "associatie" in ruime zin op te vatten<sup>20</sup>.

Het HvJEG heeft daartoe zelf al de helpende hand uitgestoken door te spreken van "gevaar voor associatie in enge zin" (punt 41 *in fine* van zijn arrest in de onderhavige zaak).

15. Zie bijv. BenGH 20 mei 1983, zaak A 82/5Jur. BenGH 1983, p. 36 e.v., NJ 1984, 72.

16. Vgl. P. Eeckman, SEW 1995, p. 232 e.v.

17. Zie hiervóór, noot 13.

18. Vgl. H. Cohen Jehoram, NJB 1993, p. 89.

19. HvJEG 19 november 1991, zaken C-6/90 en C-9-90 (Francovich en Bonifaci/Italië), Jur. 1991, p. I-5357, SEW 1993, p. 87, m.nt. D. Curtin.

20. Zie ook BenGH2 oktober 2000, zaak A 98/3 (Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges). Vgl. voorts R.P. Raas, Het Benelux Merkenrecht en de eerste merkenrichtlijn, diss. UL 2000, p. 432 e.v. en M.H. Wissink, Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht, diss UL 2001, p. 160.

**4. CONCLUSIE**

Ik concludeer de gestelde vragen als volgt te beantwoorden:

- Vraag 1:**
- a. een licentiehouders mag tegen inbreuk op het merkrecht slechts ageren bij wege van tussenkomst in een door de merkgerechtigde ingestelde procedure of indien hij de bevoegdheid tot het instellen van een vordering van de merkhouders heeft bedongen;**
  - b. een licentiehouders ontleent, als aan de onder a genoemde voorwaarden is voldaan aan de BMW slechts de bevoegdheid tegen inbreuk te ageren bij wege van een vordering tot schadevergoeding, zulks afgezien van de bevoegdheid op grond van art. 13bis, lid 4;**
  - c. als aan een van de onder a genoemde voorwaarden is voldaan staat het een licentiehouders vrij andere vorderingen wegens inbreuk op het merkrecht in te stellen, voor zover hij de bevoegdheid daartoe aan het toepasselijke nationale recht kan ontleenen.**
- Vraag 2:** het maakt voor de beantwoording van vraag 1 geen verschil of de daar bedoelde vorderingen in een bodemprocedure dan wel in een kort geding worden ingesteld.
- Vraag 3:** art. 13.A, eerste lid, onder b. BMW staat een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aan art., 5, eerste lid, onder b, van richtlijn 89/104/EEG heeft gegeven, nl. door de in genoemde bepaling van de BMW voorkomende term “associatie” in ruime zin op te vatten.

Den Haag, 16 november 2001